

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 27.01.2014, поданное по поручению ООО «Франчайзинговые Системы», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012702383, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2012702383 с приоритетом от 01.02.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки №2012702383 заявленное обозначение является изобразительным, включает в свой состав расположенную на фоне квадрата черно-серого цвета белую рамку с закругленными углами, в которой находятся сдвоенные латинские буквы «ZZ» белого цвета.

Роспатентом 30.10.2013 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками, ранее зарегистрированными на имя иных лиц, а именно:

- с изобразительным товарным знаком по свидетельству №461353 с приоритетом от 24.05.2011, зарегистрированным в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ на имя ООО «ЗИГ ЗАГ», 357560, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Буденного, 57;

- с изобразительным знаком по международной регистрации №987838 с приоритетом от 12.12.2008, зарегистрированным в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ на имя HUBEI ZUOERMEI GARMENTS CO., LTD., №104 Xinhua Road, Jiangnan District, Wuhan 430022 Hubei.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 27.01.2014 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель выражает готовность исключить из заявленного перечня услуги 35 класса МКТУ;

- противопоставленный знак по международной регистрации №987838 не является препятствием для регистрации заявленного обозначения по заявке №2012702383 в качестве товарного знака для товаров 25 класса МКТУ в связи с досрочным прекращением правовой охраны знака на территории Российской Федерации на основании решения Арбитражного Суда г. Москвы от 12.11.2013 по делу №А40-59055/2012.

В этой связи заявитель просит отменить решение Роспатента от 30.10.2013 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2012702383 в качестве товарного знака для товаров 25 класса МКТУ «белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; блузы; боди [женское бельё]; ботинки; бриджи; брюки; бюстгальтеры; галстуки; галстуки-банты с широкими концами; гамаши [теплые носочно-чулочные изделия]; гетры; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; кашне; колготки; комбинезоны [одежда]; корсажи (женское бельё); костюмы; костюмы купальные; костюмы маскарадные; костюмы пляжные; куртки (одежда); лифы; манишки; манто; нагрудники детские [за исключением бумажных]; носки; обувь пляжная; обувь спортивная; обувь; одежда верхняя; одежда готовая; одежда из искусственной кожи; одежда кожаная; одежда; пальто; парки;

перчатки [одежда]; пижамы; плавки; платки шейные; платья; подтяжки; полуботинки на шнурках; пояса [одежда]; приданое для новорожденного (одежда); рубашки; сабо [обувь]; сандалии; сапоги; сари; свитера; тоги; трусы; туфли; уборы головные; халаты; чулки; шали; шарфы; штанишки детские (одежда); шубы; эспадриллы; юбки; юбки нижние».

В качестве подтверждения доводов возражения заявителем представлено решение Арбитражного Суда г. Москвы от 12.11.2013 по делу №А40-59055/2012.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия палаты по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (01.02.2012) поступления заявки №2012702383 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.3 Правил изобразительные обозначения сравниваются: с изобразительными обозначениями; с объемными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные элементы.

Сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.



Заявленное обозначение по заявке №2012702383 с приоритетом от 01.02.2012 является изобразительным, включает в свой состав расположенную на фоне квадрата черно-серого цвета белую рамку с закругленными углами, в которой находятся двойные латинские буквы «ZZ» белого цвета. Заявленное обозначение было подано на регистрацию в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения товарного знака по свидетельству №461353 [1] и знака по международной регистрации №987838 [2].



Противопоставленный товарный знак по свидетельству №461353 [1] с приоритетом от 24.05.2011 является изобразительным, включает в свой состав расположенные на фоне овала оранжевого цвета двойные латинские буквы «ZZ» белого цвета. Товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ.



Противопоставленный знак по международной регистрации №987838 [2] с приоритетом от 12.12.2008 является изобразительным, представляет собой двойные латинские буквы «ZZ». Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Заявителем не оспариваются сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1], [2], а также однородность товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в их перечнях.

В этой связи у коллегии палаты по патентным спорам нет оснований для вывода о необоснованности доводов, изложенных в решении Роспатента от 30.10.2013, о сходстве до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1], [2].

Вместе с тем при анализе материалов дела коллегией палаты по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы и которые являются основанием для удовлетворения возражения.

К указанным обстоятельствам относится досрочное прекращение правовой охраны на территории Российской Федерации знака [2] по международной регистрации №987838 в связи с его неиспользованием на основании решения Арбитражного Суда г. Москвы от 12.11.2013 по делу №А40-59055/2012.

Таким образом, основания для противопоставления знака по международной регистрации №987838 в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса отсутствуют, следовательно, не существует препятствий для регистрации товарного знака по заявке №2012702383 в отношении всех товаров 25 класса МКТУ.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 27.01.2014, отменить решение Роспатента от 30.10.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012702383.