

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 29.04.2013 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №458631, поданное по поручению компании СК Лубрикантс Ко., Лтд., Республика Корея (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2011704681 с приоритетом от 21.02.2011 зарегистрирован 05.04.2012 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №458631 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Промпэк», 143912, Московская обл., г. Балашиха, ул. Лукино, вл. 49 (далее – правообладатель) в отношении товаров 01 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Согласно сведениям Госреестра, опубликованным 25.04.2013, перечень товаров 01 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, был сокращен до следующих товаров: составы для тушения огня; антидетонаторы для топлива двигателей внутреннего сгорания; антинакипины; антистатики [за исключением бытовых]; антифризы; вода подкисленная для перезарядки аккумуляторов; добавки химические для масел; добавки химические для моторного топлива; жидкости для десульфатирования электрических аккумуляторов; жидкости тормозные; жидкость направляющая рабочая; жидкость трансмиссионная; мастики для кожи; мастики для шин; мастики кузовные; мастики масляные [шпатлёвки]; препараты для затемнения стекла или эмалей; препараты для составов, препятствующих закипанию жидкости в

двигателях; препараты химические для удаления нагара в двигателях; растворы антипенные для аккумуляторов электрических; составы для огнетушителей; составы для охлаждения двигателей транспортных средств; составы для ремонта камер шин; составы для ремонта шин; химикаты для очистки радиаторов; химикаты для пайки (сварки); химикаты для предотвращения потускнения оконных стекол.

В качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «ZIC», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 29.04.2013 выражено мнение о том, что регистрация №458631 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака «ZIC» по свидетельству №150297 с приоритетом от 18.12.1995 и товарного знака «ZIC SD5000» по свидетельству №431660 с приоритетом от 11.03.2010, зарегистрированных в отношении товаров 04 класса МКТУ;

- оспариваемый товарный знак «ZIC» по свидетельству №458631 идентичен товарному знаку «ZIC» по свидетельству №150297 и сходен до степени смешения с товарным знаком «ZIC SD5000» по свидетельству №431660;

- товарный знак «ZIC» по свидетельству №150297 охраняется для товаров 04 класса МКТУ «технические масла и (консистентные) смазки, смазочные материалы, составы для поглощения, смачивания и связывания пыли, топлива, в том числе моторные бензины, и вещества для осветительных целей», а товарный знак «ZIC SD5000» по свидетельству №431660 – для товаров 04 класса МКТУ «сырая нефть, неочищенная нефть, пластовая нефть; газолин, керосин, дизельное топливо, светлые нефтепродукты; смазочные масла, смазки, а именно, масла, смазки для бензиновых, карбюраторных двигателей, моторов машин, масла, смазки для дизельных двигателей и масла, смазки для двигателей, моторов кораблей, судов; олифа, уголь каменный»;

- вышеуказанные товары 04 класса МКТУ используются как в промышленных целях, так и реализуются конечным потребителям, то же самое касается и товаров

класса 01, в отношении которых правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена незаконно;

- очевидно, что товары, производимые фирмами СК Лубрикантс Ко., Лтд. и ООО «Торговый Дом Промпэк», предназначены для ухода за транспортными средствами и относятся к общей родовой группе «химические товары для транспортных средств»;

- потребителями товаров обеих фирм являются как промышленные предприятия, так и автолюбители, они реализуются как через розничные магазины на автозаправках, так и на специализированных сайтах в сети Интернет;

- с учетом высокой степени сходства сравниваемых обозначений можно сделать вывод, что товары оспариваемого товарного знака «вода подкисленная для перезарядки аккумуляторов; жидкости для десульфатирования электрических аккумуляторов; мастики для шин; мастики кузовные; мастики масляные [шпатлёвки]; препараты вулканизирующие; растворы антипенные для аккумуляторов электрических; составы для охлаждения двигателей транспортных средств; составы для ремонта камер шин; составы для ремонта шин; ускорители вулканизации» следует признать однородными с товарами 04 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №150297 и №431660, т.к. эти товары используются для ремонта транспортных средств, а соответственно высока их встречаемость в обиходе;

- согласно Постановлениям Высшего арбитражного суда Российской Федерации №2979/06 и №2979/06 от 18.07.2006 «Следует признать, что угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию. Такая угроза зависит от нескольких обстоятельств: во первых, от различительной способности знака с более ранним приоритетом; во-вторых, от сходства противопоставляемых знаков; в-третьих, от оценки однородности обозначенных знаком товаров и услуг». «Однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному

и тому же источнику происхождения. При установлении однородности товаров должны приниматься во внимание такие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и реализации (в том числе место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров»;

- не вызывает сомнения, что все вышеперечисленные условия, названные в качестве основания для установления возможности смешения товарных знаков, присутствуют в рассматриваемом случае.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №458631 недействительным частично в отношении следующих товаров 01 класса МКТУ «антидетонаторы для топлива двигателей внутреннего сгорания; антифризы; вода подкисленная для перезарядки аккумуляторов; гликоли; диспергаторы для масел; диспергаторы для нефти; добавки для бензина очищающие; добавки химические для масел; добавки химические для моторного топлива; жидкости для гидравлических систем; жидкости для десульфатирования электрических аккумуляторов; жидкости тормозные; жидкость трансмиссионная; мастики для шин; мастики кузовные; мастики масляные [шпатлёвки]; материалы для абсорбции масел синтетические; окислители [химические добавки для моторного топлива]; препараты вулканизирующие; препараты для составов, препятствующих закипанию жидкости в двигателях; препараты для удаления накипи [за исключением используемых для бытовых целей]; препараты обесцвечивающие для масел; препараты химические для удаления нагара в двигателях; препараты, обеспечивающие экономное использование топлива; растворы антипенные для аккумуляторов электрических; составы для охлаждения двигателей транспортных средств; составы для ремонта камер шин; составы для ремонта шин; толуол; ускорители вулканизации; химикаты для очистки радиаторов».

В качестве дополнительных материалов к возражению приложены следующие материалы:

- распечатка из Интернет с сайта www.avtoall.ru сведений автомобильной химии [1];
- сведения о продукции правообладателя оспариваемого товарного знака с сайта <http://msk.pulsen.ru> [2];
- распечатка с автомобильного форума <http://kia-rio.net> [3];
- распечатка с сайта www.inomarka54.ru [4].

Кроме того, на заседании коллегии были представлены сведения о продукции компании СК Лубрикантс [5].

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, на дату проведения коллегии представил свой отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- указанный в тексте возражения перечень товаров 01 класса МКТУ, в отношении которого испрашивается признание регистрации №458631 недействительной, включает позиции, отсутствующие в оспариваемом товарном знаке на дату подачи возражения, а именно: гликоли; диспергаторы для масел; диспергаторы для нефти; добавки для бензина очищающие; жидкости для гидравлических систем; материалы для абсорбции масел синтетические; окислители (химические добавки для моторного топлива); препараты вулканизирующие; препараты для удаления накипи (за исключением используемых для бытовых целей); препараты обесцвечивающие для масел; препараты, обеспечивающие экономное использование топлива; толуол; ускорители вулканизации;
- товары 04 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №431660, №150297 и товары 01 класса МКТУ, относящиеся к товарному знаку по свидетельству №458631 не могут быть признаны однородными;
- согласно положениям пункта 4.2 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 №198 (далее - Методические

рекомендации), для определения однородности товаров предлагается использовать перечень корреспондирующих классов, содержащих однородные товары, в котором классы 01 и 04 отсутствуют, как содержащие однородные товары;

- спецжидкости, относящиеся к 01 классу МКТУ, и масла (моторные, трансмиссионные), относящиеся к 04 классу МКТУ, имеют различное назначение и применение, а именно, спецжидкости используются в качестве рабочего тела, в то время, как масла, используют для уменьшения трения между деталями, исследуемые товары изготавливаются на разном оборудовании, при их производстве применяются различные технологии, они состоят из разных химических веществ, спецжидкости готовят на основе гликолей, в то время, как масла на основе полиальфаолефинов, при реализации вышеуказанные товары размещены на разных витринах в торговых залах, поскольку они находятся в разных категориях торговых каталогов, также для их классификации используются разные стандарты и ГОСТы;

- довод возражения о том, что товары, производимые СК Лубрикантс Ко., Лтд. и ООО «Торговый Дом Промпэк», предназначены для ухода за транспортными средствами и относятся к общей родовой группе «химические товары для транспортных средств» могут быть раскрыты в качестве определений только через энциклопедии, справочники или специальную литературу, а не через сведения сети Интернет;

- правообладатель оспариваемого товарного знака является добросовестным производителем продукции под товарным знаком «ZIC», надлежащим образом прошедшей испытания и сертификацию, при этом используются российские компоненты и сырье, в данном проекте занят российский персонал в количестве 14 человек.

На основании изложенного правообладатель оспариваемого товарного знака просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №458631.

К отзыву правообладателем приложены следующие дополнительные материалы:

- распечатка свидетельства №458631 на товарный знак «ZIC» [6];

- распечатка сайтов справочно-информационного характера [7];
- фотографии продукции, размещенной на полках торговых организаций [8];
- сертификационные материалы [9];
- финансовые документы [10];
- документы, относящиеся к рекламе и маркетингу [11];
- документы, относящиеся к аренде производственных помещений [12];
- документы, относящиеся к подбору персонала [13].

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам установила следующее.

Принимая во внимание объем правовой охраны товарного знака по свидетельству №458631 на дату подачи возражения от 29.04.2013, доводы возражения могут быть рассмотрены только в отношении товаров 01 класса МКТУ «антидетонаторы для топлива двигателей внутреннего сгорания; антифризы; вода подкисленная для перезарядки аккумуляторов; добавки химические для масел; добавки химические для моторного топлива; жидкости для десульфатирования электрических аккумуляторов; жидкости тормозные; жидкость трансмиссионная; мастики для шин; мастики кузовные; мастики масляные [шпатлёвки]; препараты для составов, препятствующих закипанию жидкости в двигателях; препараты химические для удаления нагара в двигателях; растворы антипенные для аккумуляторов электрических; составы для охлаждения двигателей транспортных средств; составы для ремонта камер шин; составы для ремонта шин; химикаты для очистки радиаторов», содержащихся в перечне оспариваемого товарного знака после его ограничения от 01.04.2013.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (21.02.2011) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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, № 4322 (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.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

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.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «ZIC», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латиницы. На дату подачи возражения от 29.04.2013 правовая охрана товарного знака действовала в отношении товаров 01 класса МКТУ «составы для тушения огня; антидетонаторы для топлива двигателей внутреннего сгорания; антинакипины; антистатики [за исключением бытовых]; антифризы; вода подкисленная для перезарядки аккумуляторов; добавки химические для масел; добавки химические для моторного топлива; жидкости для десульфатирования электрических аккумуляторов; жидкости тормозные; жидкость направляющая рабочая; жидкость трансмиссионная; мастики для кожи; мастики для шин; мастики кузовные; мастики масляные [шпатлёвки];

препараты для затемнения стекла или эмалей; препараты для составов, препятствующих закипанию жидкости в двигателях; препараты химические для удаления нагара в двигателях; растворы антипенные для аккумуляторов электрических; составы для огнетушителей; составы для охлаждения двигателей транспортных средств; составы для ремонта камер шин; составы для ремонта шин; химикаты для очистки радиаторов; химикаты для пайки (сварки); химикаты для предотвращения потускнения оконных стекол».

Противопоставленный товарный знак «ZIC» по свидетельству №150297 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 04 класса МКТУ «технические масла и (консистентные) смазки, смазочные материалы, составы для поглощения, смачивания и связывания пыли, топлива, в том числе моторные бензины, и вещества для осветительных целей».

Противопоставленный товарный знак «ZIC SD5000» также является словесным, основной индивидуализирующий элемент словесный элемент «ZIC» выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 04 класса МКТУ «сырая нефть, неочищенная нефть, пластовая нефть; газولين, керосин, дизельное топливо, светлые нефтепродукты; смазочные масла, смазки, а именно, масла, смазки для бензиновых, карбюраторных двигателей, моторов машин, масла, смазки для дизельных двигателей и масла, смазки для двигателей, моторов кораблей, судов; олифа, уголь каменный».

Анализ на тождество и сходство сравниваемых обозначений показал, что оспариваемый товарный знак «ZIC» по свидетельству №458631 является тождественным товарному знаку «ZIC» по свидетельству №150297 и сходен до степени смешения с товарным знаком «ZIC SD5000» по свидетельству №431660, что правообладателем не оспаривается.

Относительно однородности товаров 01 и 04 классов МКТУ, содержащихся в перечнях сравниваемых обозначений, необходимо отметить следующее.

Перечисленные в оспариваемом товарном знаке товары 01 класса МКТУ «антидетонаторы для топлива двигателей внутреннего сгорания; антифризы; вода подкисленная для перезарядки аккумуляторов; добавки химические для масел; добавки химические для моторного топлива; жидкости для десульфатирования электрических аккумуляторов; жидкости тормозные; жидкость трансмиссионная; мастики для шин; мастики кузовные; мастики масляные [шпатлёвки]; препараты для составов, препятствующих закипанию жидкости в двигателях; препараты химические для удаления нагара в двигателях; растворы антипенные для аккумуляторов электрических; составы для охлаждения двигателей транспортных средств; составы для ремонта камер шин; составы для ремонта шин; химикаты для очистки радиаторов» и товары 04 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков, представляющие собой различные масла и смазки для двигателей и моторов, а также моторные топлива, предназначены для одной и той же группы потребителей (автомобилистов), имеют одинаковые рынки сбыта (автозаправочные станции, магазины автохимии). Кроме того, товары 01 класса МКТУ «добавки химические для масел; добавки химические для моторного топлива» входят в состав моторных масел и топлива. Все вышеизложенное позволяет сделать вывод об однородности сопоставляемой группы товаров 01 и 04 классов МКТУ.

Учитывая тождество основных индивидуализирующих словесных элементов «ZIC» сравниваемых товарных знаков и одинаковую сферу деятельности их правообладателей, велика угроза ассоциирования потребителем этих обозначений друг с другом при маркировке однородных товаров в гражданском обороте, и, как следствие, не соответствующего действительности представления о принадлежности их одному производителю.

Таким образом, коллегия палаты по патентным спорам приходит к выводу о несоответствии оспариваемого товарного знака положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В этой связи доводы возражения от 29.04.2013 являются убедительными в отношении части товаров 01 класса МКТУ оспариваемого товарного знака по свидетельству №458631: «антидетонаторы для топлива двигателей внутреннего

сгорания; антифризы; вода подкисленная для перезарядки аккумуляторов; добавки химические для масел; добавки химические для моторного топлива; жидкости для десульфатирования электрических аккумуляторов; жидкости тормозные; жидкость трансмиссионная; мастики для шин; мастики кузовные; мастики масляные [шпатлёвки]; препараты для составов, препятствующих закипанию жидкости в двигателях; препараты химические для удаления нагара в двигателях; растворы антипенные для аккумуляторов электрических; составы для охлаждения двигателей транспортных средств; составы для ремонта камер шин; составы для ремонта шин; химикаты для очистки радиаторов».

В соответствии с вышеизложенным, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 29.04.2013, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №458631 недействительным частично в отношении товаров 01 класса МКТУ «антидетонаторы для топлива двигателей внутреннего сгорания; антифризы; вода подкисленная для перезарядки аккумуляторов; добавки химические для масел; добавки химические для моторного топлива; жидкости для десульфатирования электрических аккумуляторов; жидкости тормозные; жидкость трансмиссионная; мастики для шин; мастики кузовные; мастики масляные [шпатлёвки]; препараты для составов, препятствующих закипанию жидкости в двигателях; препараты химические для удаления нагара в двигателях; растворы антипенные для аккумуляторов электрических; составы для охлаждения двигателей транспортных средств; составы для ремонта камер шин; составы для ремонта шин; химикаты для очистки радиаторов».