

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 28.09.2012 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №458631, поданное по поручению компании Мерк КгаА, Германия (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 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.

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

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 28.09.2012 выражено мнение о том, что регистрация №458631 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем знака «ZIC» по международной регистрации №979498 с приоритетом от 02.09.2008, правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена в отношении

товаров 01 класса МКТУ «продукты химические для использования в хроматографии, включенные в данный класс»;

- оспариваемый товарный знак «ZIC» по свидетельству №458631 является тождественным знаку «ZIC» по международной регистрации №979498 в отношении товаров 01 класса МКТУ, имеющих отношения к хроматографии;

- в отношении остальных химических продуктов оспариваемого товарного знака, лицо, подавшее возражение, полагает, что их однородность обусловлена тождественностью сравниваемых обозначений;

- основанием для прекращения правовой охраны товарного знака по свидетельству №458631 также является возможность введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, поскольку хроматография, для которой предназначены товары лица, подавшего возражение, является широко применяемым методом исследования объектов окружающей среды и методом анализа смесей веществ, а также изучения физико-химических свойств веществ.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №458631 недействительным полностью.

В качестве дополнительных материалов к возражению приложены следующие материалы:

- распечатки базы Роспатента с информацией об оспариваемом товарном знаке по свидетельству №458631 и противопоставленном знаке по международной регистрации №979498;

- методическое пособие «Хроматографические методы анализа», Е.Н. Шаповалова, А.В. Пирогов, Москва, 2007, <http://www.chem.msu.su>;

- статья «Хроматография» из Википедии.

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

- материалы возражения не содержат сведения о заинтересованности лица в подаче такого возражения в отношении товаров 01 класса МКТУ;

- довод лица, подавшего возражение, о введение потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя является умозрительными и не подкреплены соответствующими документами;

- правообладатель не может согласиться с доводами лица, подавшего возражение, о наличии признаков однородности у товаров, в отношении которых зарегистрированы оспариваемый товарный знак (товары широкого потребления) и противопоставленная международная регистрация (товары научного назначения), поскольку эти товары имеют различные назначение, круг потребителей, рынки и условия сбыта;

- правообладатель готов ограничить перечень оспариваемого товарного знака по свидетельству №458631 товарами, в отношении которых он намерен осуществлять производство.

К отзыву правообладателем приложены следующие дополнительные материалы:

- образцы продукции;
- материалы рекламного характера;
- сертификаты соответствия на продукцию;
- заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции;
- экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы;
- свидетельство о государственной регистрации;
- товарные накладные.

Кроме того, необходимо отметить, что согласно сведениям Госреестра на дату (19.04.2013) проведения коллегии по рассмотрению возражения от 28.09.2012 перечень товаров 01 класса МКТУ оспариваемого товарного знака по свидетельству №458631 был ограничен по заявлению правообладателя следующим образом: составы для тушения огня; антидетонаторы для топлива двигателей внутреннего сгорания; антинакипины; антистатика [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.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам установила следующее.

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).

Согласно положению пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарного знака обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

К таким обозначениям в соответствии с положениями пункта 2.5 Правил, относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

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.

В соответствии с пунктом 5.1 Правил ППС по результатам рассмотрения возражений Палата по патентным спорам может принять решение об удовлетворении возражения, отказе в его удовлетворении, о прекращении делопроизводства.

Согласно пункту 3.4 Правил ППС лицо, подавшее возражение, вправе отозвать поданное возражение на любом этапе его рассмотрения по существу на заседании коллегии Палаты по патентным спорам. В этом случае делопроизводство по возражению прекращается.

От лица, подавшего возражение, 18.04.2013 поступила просьба о признании возражения от 28.09.2012 отозванным.

В этой связи отсутствуют основания для рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №458631.

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

прекратить делопроизводство по возражению от 28.09.2012 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №458631.