

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, рассмотрела возражение от 09.04.2014, поданное по поручению Монстр Энерджи Компани, США (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2012719309, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2012719309 подано 09.06.2012 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05, 32 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ABSOLUTELY ZERO», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Роспатентом 09.01.2014 было принято решение о государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ.

В отношении товаров 32 класса МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака по причине его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с товарными знаками «ZERO» по свидетельству №452789 и «ZERO» по

свидетельству №451255, ранее зарегистрированными в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ на имя компании Дзе Кока-Кола Компании, Соединенные Штаты Америки.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков определялось на основании фонетического и семантического тождества словесных элементов «ZERO» / «ЗЕРО» и полного вхождения противопоставленного товарного знака «ZERO» по свидетельству №452789 в заявленное обозначение.

В заключении по результатам экспертизы также отмечено, что словесный элемент «ABSOLUTELY» (в переводе с английского – совершенно, безусловно) представляет собой наречие и не вносит дополнительной различительной способности, что позволило бы говорить об отсутствии сходства до степени смешения заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 09.04.2014, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- несмотря на некоторое фонетическое сходство отдельных элементов, которое, однако, не является сходством до степени смешения, сравниваемые обозначения в целом имеют различия с точки зрения фонетики, что обусловлено наличием в заявленном обозначении дополнительного словесного элемента «ABSOLUTELY», который значительно увеличивает длину словесной части и играет существенную роль в восприятии обозначений в целом;

- сравниваемые обозначения производят различное впечатление на потребителей при их визуальном восприятии в силу того, что заявленное обозначение содержит в себе значительную по размеру и выделяющуюся словесную часть «ABSOLUTELY», привлекающую внимание потребителей при визуальном восприятии, при этом заявленное обозначение выполнено в виде сочетания слов и визуально воспринимается как неделимое словосочетание;

- исходя из смыслового значения наречия «ABSOLUTELY» заявленное обозначение может быть переведено с английского языка как «ровно ноль», «совершенно ноль», «исключительно ноль», и потребитель в любом случае

попытается понять заложенный в нем смысл или просто подобрать возможный перевод, в отличие от противопоставленных товарных знаков со словами «ЗЕРО», «ZERO», семантическое значение которых определяется только их словарным значением.

В возражении также приведена информация о деятельности заявителя и компании Дзе Кока-Кока Компании – владельца противопоставленных товарных знаков, включая их историю, на основании которой сделан вывод о том, что у потребителя никоим образом не может возникнуть представления о принадлежности товаров, маркированных сравниваемыми знаками, одному производителю.

Заявитель также приводит примеры регистраций товарных знаков со словесными элементами «ZERO», зарегистрированных на имя других лиц, в том числе в качестве неохраняемых элементов (свидетельства №№411090, 462507, 401562, 418287, 418649, международные регистрации №№1003024, 1064135, 1077187), что свидетельствует о слабости словесного элемента «ZERO».

На основании изложенного заявитель просит об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в отношении всех заявленных товаров 05, 32 классов МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатки из электронного словаря Мультигран и Википедии;
- публикации регистраций товарных знаков, упомянутых в возражении;
- информация о владельце противопоставленных товарных знаков;
- распечатка о деятельности и продукции заявителя из поисковых систем Интернет, из электронной энциклопедии Википедия, из социальных сетей Интернет;
- копии публикаций регистраций Мексики и ЕС.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, необсудительными.

С учетом даты (09.06.2012) подачи заявки №2012719309 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 (14.4.2.2) Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и 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.

Как указано выше заявленное обозначение по заявке №2012719309 представляет собой словесное обозначение «ABSOLUTELY ZERO», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак «ZERO» по свидетельству №452789 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №451255 представляет собой словесное обозначение «ЗЕРО», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Сопоставительный анализ сравниваемых обозначений на тождество и сходство показал следующее.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков определяется фонетическим и семантическим тождеством входящих в их состав словесных элементов «ZERO» - «ЗЕРО» (в переводе с английского языка «zero» означает ноль, ноль – название числа или условной точки на числовой оси, шкале; «zero» - обозначение цифры «0» и соответствующего понятия, см. Яндекс. Словари).

При этом заявленное обозначение включает в себя противопоставленный товарный знак «ZERO» по свидетельству №452789 не только фонетически, но и визуально, что дополнительно усиливает степень сходства этих знаков.

Относительно доводов заявителя о фонетическом, семантическом и визуальном отличии заявленного обозначения, обусловленного присутствием дополнительного словесного элемента «ABSOLUTELY», играющего роль наречия, необходимо отметить, что в силу имеющегося фонетического и семантического тождества словесных элементов «ZERO» и «ЗЕРО» графический критерий сходства при восприятии этих обозначений в целом определяющим не является, при этом наречие «ABSOLUTELY» даже исходя из значений, приведенных в возражении (совершенно, безусловно, ровно, абсолютно, точно и т.д.), не придает иного смыслового значения слову «ZERO», а только усиливает его, в силу чего можно сделать вывод о подобии понятий и идей, заложенных в сравниваемые словесные обозначения.

Анализ перечней товаров 32 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал, что они включает однородные товары 32 класса МКТУ – «безалкогольные напитки», что заявителем не оспаривается.

Принимая во внимание все вышеизложенное можно сделать вывод о том, что сравниваемые обозначения ассоциируются друг с другом в целом, и, следовательно, являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ.

Таким образом, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров 32 класса МКТУ, что свидетельствует о правомерности выводов, изложенных в решении Роспатента от 09.01.2014.

Что касается сведений об известности продукции заявителя, приведенных в материалах возражения, то данная информация была принята к сведению коллегий палаты по патентным спорам, однако, не является основанием для снятия противопоставлений в связи с наличием старших прав на сходные до степени смешения товарные знаки у иного лица.

В отношении ссылки заявителя на товарные знаки, включающие словесный элемент «ZERO», коллегия отмечает, что решение вопроса о возможности предоставления правовой охраны товарному знаку принимается исходя из конкретных обстоятельств по каждому делу в отдельности, в том числе, индивидуализирующей роли, которую играет сходный элемент в товарном знаке, возможности предоставления согласия правообладателей сходных до степени смешения товарных знаков, и т.п.

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

отказать в удовлетворении возражения от 09.04.2014, оставить в силе решение Роспатента от 09.01.2014.