

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, поступившее 09.06.2015, поданное компанией ZODIAC INTERNATIONAL, Франция (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1167979, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака за №1167979 с датой территориального расширения на Российскую Федерацию от 17.05.2013 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности на имя заявителя в отношении товаров 01, 03, 05 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1167979 представляет собой комбинированное обозначение, выполненное в виде квадрата, заключенного в рамку. В центральной части квадрата изображена стилизованная буква «Z», под которой расположен словесный элемент «ZODIAC», выполненный буквами латинского алфавита.

Роспатентом 10.03.2015 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1167979 в отношении товаров 01, 03, 05 классов

МКТУ, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что знак по международной регистрации №1167979 сходен до степени смешения с комбинированным товарным знаком по свидетельству №514038 с приоритетом от 09.07.2012, содержащим изобразительный элемент в виде стилизованной буквы «Z» и словесный элемент «ZODIAC», ранее зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных товаров.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.06.2015 поступило возражение, в котором заявитель сообщает, что он является правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству №514038 (основание: зарегистрированный в установленном порядке Роспатентом 28.05.2015 за №РД0174183 договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров и услуг). В этой связи заявитель просит принять во внимание данное обстоятельство, снять противопоставление и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1167979 в отношении всех товаров.

К возражению приложено уведомление о государственной регистрации отчуждения исключительного права по договору.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (17.05.2013) территориального расширения международного знака №1167979 правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации 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 требованиями пункта 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 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2., 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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 учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак по международной регистрации №1167979 представляет собой комбинированное обозначение, содержащее стилизованное изображение буквы

«Z», под которой расположен словесный элемент «ZODIAC», выполненный заглавными буквами латинского алфавита. При этом в слове «ZODIAC» первая буква «Z» тождественна стилизованному изображению буквы «Z». Вся композиция расположена на фоне квадрата, заключенного в рамку. Словесный элемент «ZODIAC» в переводе с английского языка означает «зодиак, солнечный путь» (смотри <http://slovari.yandex.ru>). Предоставление правовой охраны знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 01, 03, 05 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №514038 представляет собой идентичное знаку по международной регистрации №1167979 комбинированное обозначение с указанием цветового сочетания в виде синего, желтого и серого цветов. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 01, 06, 11, 19, 35, 37, 38, 40, 42 классов МКТУ

Сравнительный анализ знака по международной регистрации и противопоставленного товарного знака показал, что они являются практически тождественными. Отличие составляет только наличие цветовой гаммы в противопоставленном товарном знаке.

Анализ однородности товаров международной регистрации №1167979 и противопоставленного товарного знака по свидетельству №514038 показал следующее.

Товары 01, 03, 05 классов МКТУ, указанные в перечне международной регистрации №1167979, представляют собой различные химические препараты (01 класс), дезинфицирующие и чистящие средства, предназначенные для обработки бассейнов и спа (03, 05 классы).

Товары 01 класса МКТУ, приведенные в перечне противопоставленного товарного знака по свидетельству №514038, представляют собой широкий перечень химических продуктов, предназначенных для использования в различных целях, в том числе, данные продукты могут быть использованы для обработки бассейнов и спа.

Таким образом, с учетом высокой степени сходства сопоставляемых знаков, сравниваемые товары следует признать однородными, так как они имеют одно назначение, условия реализации.

С учетом изложенного знак по международной регистрации №1167979 и противопоставленный товарный знак по свидетельству №514038 являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров, что заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, согласно сведениям из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, на основании государственной регистрации 28.05.2015 в Роспатенте договора №РД0174183 об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству №514038 в отношении всех товаров и услуг, его правообладателем стала компания ZODIAC INTERNATIONAL, Франция, то есть заявитель.

Таким образом, основания для учета товарного знака по свидетельству №514038 в качестве препятствия в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1167979 в отношении товаров 01, 03, 05 классов МКТУ в соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 09.06.2015, отменить решение Роспатента от 10.03.2015 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1167979.