

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 27.02.2014, поданное компанией Конситекс С.А., Швейцария (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «ZEGNA» по свидетельству №477745, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2011736819 с приоритетом от 10.11.2011 зарегистрирован 27.12.2012 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №477745 на имя АЛИГУСТА ЛТД, Кипр (далее - правообладатель) в отношении товаров 10 и 34 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Оспариваемый товарный знак, как указано в описании заявки, представляет собой словесное обозначение «ZEGNA», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом и являющееся фантазийным.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 27.02.2014 выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №477745 предоставлена в нарушение требований пунктов 3(1), 6(2), 8 и 9(2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- компания Конситекс С.А.(лицо, подавшее возражение) является владельцем товарных знаков ZEGNA (№43156, №43156/1, №466534, №466534А, №780884, №899314), ERMENEGILDO ZEGNA (№№243151, 1012844, 1015273,

159615, 159615G, 410571, 410571G, 467350C, 778418, 814787, 836513, 857897, 926875), ERMENEGILDO ZEGNA SU MISURA (№196061), ERMENEGILDO ZEGNA COOL EFFECT (№1006351), ERMENEGILDO ZEGNA ESSENZA DI ZEGNA (№797021), ZegnaSport (№№ 832079 и 882079), ZegnaSport ECOTENE (№1045625), MARIO ZEGNA (№841398), Z ZEGNA (№862246, №972620), ERMENEGILDO ZEGNA COUTURE (№906808), ZEGNA GREAT MINDS THINK ALIKE (№909852), ERMENEGILDO ZEGNA OASI ZEGNA (№960475), ZegnaSport SOLAR-JKT (№947201)[1-32], охраняемых на территории Российской Федерации для товаров 03, 09, 14, 18, 23, 24, 25 и услуг 35 классов МКТУ;

- оспариваемый товарный знак ZEGNA нарушает права владельца указанных знаков, поскольку российские потребители могут быть введены в заблуждение относительно производителя товаров;

- оспариваемый товарный знак ZEGNA является тождественным или сходным до степени смешения со знаками [1-32], с фирменным наименованием ERMENEGILDO ZEGNA HOLDITALIA SPA материнского холдинга лица, подавшего возражение, поскольку все они содержат словесный элемент ZEGNA;

- товары 14 класса МКТУ, для которых в числе прочих зарегистрированы товарные знаки лица, подавшего возражение, являются однородными всем товарам 34 класса МКТУ оспариваемой регистрации;

- оспариваемый товарный знак тождественен фамилии основателя холдинга ERMENEGILDO ZEGNA HOLDITALIA SPA, который и сегодня остается семейной компанией, управляемой четвертым поколением этой семьи;

- согласия от обладателя фамилии ZEGNA или его наследника правообладателем оспариваемой регистрации получено не было.

На основании вышеуказанного лицо, подавшее возражение, просит признать регистрацию №477745 недействительной полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- копии публикаций товарных знаков лица, подавшего возражение [33];
- консолидированный финансовый отчет группы компаний Zegna за 2012 год с переводом на русский язык [34];

- материалы об истории и деятельности группы компаний Zegna, а также материалы, касающиеся хозяйственной деятельности на территории Российской Федерации [35];

- данные о доменных именах лица, подавшего возражение [36];

- распечатки из сети Интернет со страничек социальных сетей [37].

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о поступившем возражении, отзыва на него не представил и в заседании коллегии Палаты по патентным спорам не участвовал.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета (10.11.2011) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г., рег. №4322, и введенные в действие с 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с подпунктом (2.5.1) пункта 2.5 Правил к таким обозначениям 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 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом 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 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения), права на которые возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 9 (2) статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные имени (статья 19 Кодекса), псевдониму или производному от них обозначению, портрету или факсимиле известного на дату подачи заявки лица без согласия этого лица или его наследника.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №477745 является словесным и состоит из не имеющего смыслового значения словесного элемента «ZEGNA», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 10 и 34 классов МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки [1-32] в большинстве своем являются словесными и включают в свой состав словесные элементы «ZEGNA» или «ERMENEGILDO ZEGNA», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знакам предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 03, 09, 14, 18, 23, 24, 25, 28 и услуг 35 классов МКТУ.

Анализ на тождество и сходство оспариваемого товарного знака и противопоставленных знаков [1-32] показал, что они являются сходными в целом, несмотря на некоторые отличия в графических элементах. Сходство обозначений обусловлено наличием во всех знаках словесного элемента «ZEGNA», а также использованием при их выполнении букв одного алфавита и стандартного шрифта.

Товары 10 и 34 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый знак, не являются однородными товарам 03, 09, 14, 18, 23, 24, 25, 28 и услугам 35 классов МКТУ, для которых охраняются противопоставленные знаки [1-32], поскольку они относятся к разным родовым группам, имеют разное назначение, разный круг потребителей и разные условия сбыта.

Что касается мундштуков или зажигалок, о которых говорит лицо, подавшее возражение, то возможность их выполнения из благородного металла не является основанием для признания их однородными товарам 14 класса МКТУ, поскольку это лишь один из признаков однородности – вид материала. По остальным признакам однородности товаров (род/вид, назначение, круг потребителей) сравниваемые товары не могут быть признаны однородными. В данном случае нельзя говорить и о совместной встречаемости товаров 10, 34 и товаров 03, 09, 14, 18, 23, 24, 25 и 28 классов МКТУ.

Таким образом, оспариваемый товарный знак удовлетворяет требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака по свидетельству №477745 требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса необходимо отметить следующее.

Очевидно, что по отношению к товарам 10 и 34 классов МКТУ, на которые распространяется правовая охрана товарного знака по свидетельству №477745, обозначение «ZEGNA» носит фантазийный характер, поскольку оно не содержит сведений о товаре или его изготовителе.

Фантазийный характер обозначения исключает возможность отнесения данного словесного элемента к обозначениям, указывающим на какие-либо характеристики товара либо данные о производителе, не соответствующие действительности.

Довод возражения о том, что потребители будут введены в заблуждение относительно производителя товаров при появлении на рынке любой продукции, маркированной оспариваемым товарным знаком, не подтвержден объективными данными, которые позволили бы коллегии прийти к выводу о возникновении у российского потребителя устойчивой ассоциативной связи оспариваемого знака с лицом, подавшим возражение – компанией Конситекс С.А.

Материалы [34-37], приложенные к возражению, представляют собой рекламу товаров и сведения из сети Интернет, а также инвойсы без перевода на русский язык компаний ZECO TRADING S.A. (с 2008 по 2009 гг.) и CONSITEX S.A.(с 2010 по 2013).

В связи с изложенным нет оснований полагать, что оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак не соответствует также требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения с фирменным наименованием материнского холдинга лица, подавшего возражение.

Вместе с тем, возражение подано от имени компании Конситекс С.А.(Швейцария), являющейся дочерней компанией холдинга ERMENEGILDO ZEGNA HOLDITALIA SPA (Италия), что не позволяет признать лицо, подавшее возражение, заинтересованным в подаче возражения по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 1483 Кодекса (см. подпункт 2 пункта 1513 Кодекса). Полномочий от холдинга ERMENEGILDO ZEGNA HOLDITALIA SPA

защищать его право на фирменное наименование лица, подавшее возражение, не имеет. Кроме того, представленные материалы возражения не содержат сведений ни о дате возникновения права на указанное фирменное наименование, ни о деятельности под этим наименованием, что не позволяет установить нарушения права на фирменное наименование.

Возражение от 27.02.2014 мотивировано также несоответствием оспариваемого товарного знака по свидетельству №477745 требованиям, изложенным в подпункте 2 пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

Указанная норма содержит положение о тождестве товарного знака и имени известного лица. Согласно статье 19 Кодекса имя гражданина включает фамилию и собственно имя, а также отчество, если иное не вытекает из закона или национального обычая.

Как указано в возражении, оспариваемый товарный знак состоит из фамилии основателя холдинга ERMENEGILDO ZEGNA. Поскольку оспариваемый товарный знак содержит только фамилию ZEGNA указанного выше лица без указания его имени, он не может быть признан тождественным имени известного лица. Для российского потребителя обозначение «ZEGNA» воспринимается не столько как фамилия, сколько как вымышленное слово иностранного происхождения. Также следует отметить, что материалы возражения не содержат сведений о заинтересованности лица, подавшего возражение, в подаче возражения по указанному выше основанию (см. подпункт 2 пункта 1513 Кодекса).

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для признания оспариваемого знака несоответствующим требованиям, изложенным в подпункте 2 пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

С учетом вышеизложенного коллегия палаты по патентным спорам

пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 27.07.2012 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №477745.