

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 07.06.2012 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 1020141, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака «ZOOM» с конвенционным приоритетом от 24.04.2009 была произведена Международным Бюро ВОИС 27.07.2009 за №1020141 для товаров 11, 20 и 21 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, на имя ROCA SANITARIO S.A., Испания, (далее – правообладатель).

Знак по международной регистрации № 1020141 является словесным, выполненным оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 11.05.2012 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №1020141. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знаку по международной регистрации №1020141 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении части товаров 20 класса МКТУ «meubles de rangement et teroirs exclusivement pour salles de bain» и всех товаров 21 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что знак по международной регистрации №1020141 сходен до степени смешения:

- с товарным знаком по свидетельству № 267880, имеющим более ранний приоритет, правовая охрана которому предоставлена в отношении однородных товаров 21 класса МКТУ на имя иного лица [1];

- со знаком по международной регистрации № 899904, имеющим более ранний приоритет, правовая охрана которому предоставлена в отношении однородных товаров 20 класса МКТУ [2].

В Палату по патентным спорам 08.06.2012 поступило возражение от 07.06.2012, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 11.05.2012, в части отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №1020141, в отношении товаров 21 класса МКТУ.

Доводы возражения сводятся к тому, что правообладатель противопоставленного товарного знака представил письма - согласия, которое снимает препятствие для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1020141.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1020141, в том числе для товаров 21 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем представлены следующие документы:

1. оригинал письма - согласия.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (24.04.2009) конвенционного приоритета международной регистрации №1020141 правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает Гражданский кодекс Российской Федерации и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированные в Минюсте России 25.03.2003 г., рег. №4322, введенные в действие с 10.05.2003, (далее — Правила).

На основании 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается только с согласия правообладателя.

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 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 1 - 3) Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется 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 «ZOOM» по международной регистрации № 1020141 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении 21 класса МКТУ.

Противопоставленный в отношении товаров 21 класса МКТУ товарный знак «ZOOM-ZOOM» по свидетельству №267880 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита через тире.

Сходство сравниваемых обозначений обусловлено фонетическим сходством обусловленное двойным вхождением (повторением) оспариваемого знака в противопоставленный.

Словесное обозначения «zoom» в английском языках имеет значение – «громкое жужжание, объектив с переменным фокусным расстоянием, изображение, полученное с помощью увеличения», таким образом, они являются сходными по семантическому критерию сходства, поскольку в противопоставленном товарном знаке данный словесный элемент просто повторяется дважды

Сходство сравниваемых обозначений по графическому критерию сходства обусловлено выполнением их одинаковым (латинским) алфавитом.

Анализ однородности товаров показал, что товары 21 класса МКТУ в отношении которых испрашивается регистрация и товары 21 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак являются однородными, поскольку часть из них полностью совпадает, а другие соотносятся как род/вид.

Учитывая изложенное, оспариваемый знак по международной регистрации является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №267880 в отношении однородных товаров 21 класса МКТУ, и, соответственно, решение Роспатента от 11.05.2012 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1020141 следует признать правомерным.

Вместе с тем, правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №267880 предоставил письмо-согласие, в котором он не возражает предоставлению правовой охраны знаку «ZOOM» по международной регистрации №1020141 в отношении всех товаров по всему миру.

Таким образом, предоставленное правообладателем противопоставленного товарного знака письмо - согласие [1] устраняет препятствие для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1020141 в отношении товаров 21 класса МКТУ.

С учетом данных обстоятельств, знаку по международной регистрации №1020141 может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации как не противоречащая требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

удовлетворить возражение от 07.06.2012, отменить решение Роспатента от 11.05.2012, предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1020141 в отношении товаров 20 класса МКТУ, а именно: «vitrines, miroirs, cadres, portemanteaux (meubles) , tous pour la salle de bain» и всех товаров 11и 21 классов МКТУ.