

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 в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 05.02.2016, поданное компанией GrandVision Group Holding B.V., Нидерланды (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 30.04.2015 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1173350, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака с конвенционным приоритетом от 08.03.2013 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (МБ ВОИС) за №1173350 на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Знак по международной регистрации №1173350 представляет собой словесное обозначение «ENZZO», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Согласно решению Роспатента от 30.04.2015 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1173350 в отношении всех товаров 09 класса 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 №1173350 сходен до степени смешения с комбинированным товарным знаком со словесным элементом «ENZO» по свидетельству №341743 с приоритетом от 16.10.2006, зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

Вывод экспертизы о сходстве сравниваемых знаков основан на фонетическом сходстве их словесных элементов «ENZZO»/« ENZO».

В поступившем возражении заявитель выразил несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- обозначение «ENZZO» по международной регистрации № 1173350 смыслового значения не имеет, тогда как противопоставленный словесный элемент «enzo» в переводе с итальянского языка означает имя собственное «Энцо»;

- сравниваемые обозначения не являются сходными фонетически: «ENZZO» [ЭНЗЗО] и «ENZO» [ЭНЦО]. Обозначения имеют небольшую длину, ясно различимы фонетически, риск смешения словесных элементов исключен;

- благодаря наличию оригинального графического элемента, стилизованного шрифта противопоставленный товарный знак не ассоциируется визуально с рассматриваемым обозначением. Таким образом, сравниваемые обозначения не являются сходными графически;

- компания GrandVision является мировым лидером в области оптики, существует более 100 лет в 43 странах мира, продукция реализуется в 5600 фирменных магазинах и онлайн магазинах в мире. Ассортимент продукции включает оптические линзы, оправы, контактные линзы и солнцезащитные очки. В России официальным дистрибьютором является сеть салонов оптики «Линзмастер». Правообладатель противопоставленного товарного знака—компания Globaltech Solutions Limited (Гонконг). Компания осуществляет деятельность в области производства осветительных приборов, прожекторов, светильников. Очевидно, что товары, маркированные сравниваемыми обозначениями, неоднородны, сферы

деятельности компаний, круг потребителей, ценовые категории производимых товаров являются совершенно разными.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента от 30.04.2015 и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации вышеуказанному знаку в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии по рассмотрению возражения, коллегия находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (08.03.2013) 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с указанными товарными знаками, допускается лишь с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 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 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 №1173350 представляет собой словесное обозначение «ENZZO», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Предоставление правовой охраны знаку испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Противопоставленный экспертизой товарный знак по свидетельству №341743 является комбинированным, представляющим собой стилизованный графический элемент в виде кругов, расположенных в одну строку, где в каждом круге расположена буква словесного элемента «ENZO», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ.

При проведении сопоставительного анализа было установлено, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак содержат фонетически сходные словесные элементы «ENZZO»/«ENZO», поскольку практически полностью совпадает состав гласных и согласных звуков, а также их одинаковое расположение по отношению друг к другу.

Графическое отличие сопоставляемых обозначений не оказывает существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку графическая проработка заявленного обозначения и противопоставленного знака не снимает высокой степени их фонетического сходства, которое определяет запоминание знаков потребителями.

Отсутствие сведений о смысловом значении заявленного обозначения «ENZZO» не позволяет произвести оценку по семантическому признаку.

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Товары 09 класса МКТУ, указанные в перечне международной регистрации №1173350, являются однородными товарам 09 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, так как относятся к оптическим приборам и имеют одно назначение, один круг потребителей.

Учитывая изложенное, коллегия пришла к выводу о том, что знак по международной регистрации №1173350 является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №341743 в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

Довод заявителя о том, что им ведется активная хозяйственная деятельность не может быть принят во внимание, поскольку не может служить основанием для регистрации заявленного обозначения в рамках требования пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 05.02.2016, оставить в силе решение Роспатента от 30.04.2015.