

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 поступившее 12.03.2019 возражение от компании ТиСиТи Мобайл Юроп САС, Франция (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017718052.

Словесное обозначение «ENJOY.NOW» по заявке №2017718052 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 05.05.2017 с конвенционным приоритетом от 09.11.2016 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 09, 38, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 18.12.2018 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг. В соответствии с заключением по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение «**ENJOY.NOW**» сходно до степени смешения с товарным знаком «**ENJOY**» по свидетельству №437127 с приоритетом от 03.12.2009, зарегистрированному в отношении товаров 09 класса МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 09, 38, 42 классов МКТУ, на имя компании Элос АБ, Эдесгердесгатан, Виаред, SE-501 86 Борас, Швеция.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к тому, что исключительное право на противопоставленный товарный знак было отчуждено на имя заявителя.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака по заявке №2017718052 в отношении всех заявленных товаров и услуг 09, 38, 42 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия сочла доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (09.11.2016) заявленного обозначения по заявке №2017718052 правовая база для оценки его охраноспособности в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Обозначение «ENJOY.NOW» по заявке №2017718052, заявленное на регистрацию в качестве товарного знака 05.05.2017 с конвенционным приоритетом от 09.11.2016, является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров и услуг 09, 38, 42 классов МКТУ.

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения «ENJOY.NOW» в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 09, 38, 42

классов МКТУ основан на наличии сходного до степени смешения словесного товарного знака «**ENJOY**» по свидетельству №437127 с приоритетом от 03.12.2009, принадлежащего компании Элос АБ, Эдесгердесгатан, Виаред, СЕ-501 86 Борас, Швеция.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, а также однородность товаров и услуг 09, 38, 42 классов МКТУ заявителем не оспаривается.

При сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №437127 коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится отчуждение на имя заявителя исключительного права на товарный знак по свидетельству №437127 в отношении всех указанных в перечне регистрации товаров 09 класса МКТУ по договору №РД0283703, зарегистрированному Роспатентом 22.01.2019.

Указанные обстоятельства устраняют причину для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, основанную на выводе о его несоответствии требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Следовательно, поступившее возражение подлежит удовлетворению.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 12.03.2019, отменить решение Роспатента от 18.12.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017718052.