

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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, рассмотрела возражение, поступившее 09.06.2017, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «МИО», Москва (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016704658, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2016704658, поданной 18.02.2016, было заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «  », состоящее из словесных элементов «ZEN» и «FRAMES», выполненных буквами латинского алфавита. Причем словесный элемент «FRAMES» повернут на 90° относительно горизонта.

Роспатентом 23.03.2017 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016704658. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со словесными товарными знаками « **ZEN** » и « **ЗЕН** » по свидетельствам №№ 520291 и 520292 с приоритетами от 27.07.2012, принадлежащими Обществу с ограниченной ответственностью «РОСОМЗ», г. Пермь, зарегистрированными в отношении товаров 09 и услуг 35 и 44 классов МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 23.03.2017.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не сходно с противопоставленными товарными знаками по фонетическому и графическому признакам сходства словесных обозначений благодаря наличию в заявленном обозначении словесного элемента «FRAMES»;

- заявителем получено письменное согласие правообладателя товарных знаков по свидетельствам №№ 520291 и 520292 на регистрацию и использование обозначения по заявке № 2016704658 в отношении всех товаров 09 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в заявке.

С учетом изложенного заявитель просит зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех товаров и услуг, приведенных в заявке.

В подтверждение изложенных доводов заявитель представил оригинал письменного согласия Общества с ограниченной ответственностью «РОСОМЗ», г. Пермь, на регистрацию товарного знака по заявке № 2016704658 на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 35 классов МКТУ, перечисленных в заявке № 2016704658 [1].

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (18.02.2016) поступления заявки № 2016704658 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов,

являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. № 482 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 18 августа 2015 г., регистрационный № 38572), вступившим в силу 31.08.2015 (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 абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.

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

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

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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).

Заявленное обозначение является словесным и состоит из словесных элементов «ZEN» и «FRAMES», выполненных заглавными буквами латинского алфавита. Причем словесный элемент «FRAMES» выполнен меньшим по размеру шрифтом и повернут на 90° относительно горизонта. Регистрация испрашивается в отношении товаров 09 и услуг 35 классов МКТУ, перечисленных в заявке № 2016704658.

Решением Роспатента от 23.03.2017 отказано в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016704658 по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 520291 представляет собой словесное обозначение «ZEN», выполненное заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 520292 представляет собой словесное обозначение «ЗЕН», выполненное заглавными буквами русского алфавита.

Правовая охрана противопоставленных товарных знаков действует в отношении товаров 09 и услуг 35 и 44 классов МКТУ, перечисленных в перечнях свидетельств.

Заявитель не оспаривает установленную экспертизой однородность товаров и услуг 09 и 35 классов МКТУ.

Вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 520291 и 520292 правомерен ввиду фонетического и графического сходства входящих в их состав фантазийных словесных элементов «ZEN» и «ZEN/ЗЕН». При этом фонетическое сходство является достаточным основанием для вывода о сходстве сравниваемых обозначений друг с другом в целом.

Таким образом, несмотря на наличие словесного элемента «FRAMES», который выполнен меньшим по размеру и воспринимается как второстепенный, сравниваемые обозначения, предназначенные для индивидуализации однородных товаров и услуг, ассоциируются друг с другом в целом, то есть являются сходными до степени смешения.

Вместе с тем правовая норма пункта 6 статьи 1483 Кодекса предусматривает возможность регистрации товарного знака, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица при наличии согласия последнего.

В предоставленном документе [1] правообладатель противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 520291 и 520292 выражает свое согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки № 2016704658.

С учетом того, что сравниваемые знаки не являются тождественными, коллегия считает возможным учесть представленное согласие [1] и снять противопоставления товарных знаков по свидетельствам №№ 520291 и 520292.

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

удовлетворить возражение, поступившее 09.06.2017, отменить решение Роспатента от 23.03.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2016704658.