

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 Федеральную службу по интеллектуальной собственности 29.07.2016 (далее – Роспатент), поданное ЭНИ С.п.А, Италия (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №564359, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2014712833 с приоритетом от 17.04.2014 зарегистрирован за №564359 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 10.02.2016 в отношении товаров 04, 07, 08 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «ВМЛАБ», Москва (далее - правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «ENIFIELD», выполненное оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В Роспатент 29.07.2016 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №564359 в отношении всех товаров 04 класса МКТУ предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса. Доводы возражения сводятся к следующему:

- противопоставленные товарные знаки с более ранним приоритетом по свидетельству РФ № 239861, а также по международным регистрациям № 771922, № 1210467 и № 1213334 включают один словесный элемент ENI, который является

закрепленной в словарях и справочниках аббревиатурой словосочетания «ENTE NAZIONALE INDROCARBURI» и переводится на русский язык как «национальная нефтегазовая компания, национальное общество жидкого топлива»;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству № 564359 представляет собой словесный элемент «ENIFIELD», отсутствующий в лексических словарях и формально являющийся фантазийным. Тем не менее, обозначение может восприниматься соответствующими потребителями как составное слово, состоящее из двух частей: элемента «ENI» и слова «FIELD», принадлежащего лексике английского языка, которое переводится на русский язык как «поле, зона, промысел, месторождение». Таким образом, оспариваемый товарный знак в целом может переводиться как «месторождение национальной нефтегазовой компании, промысел национального общества жидкого топлива», что обуславливает вывод о семантическом сходстве сравниваемых знаков;

- фонетическое сходство сравниваемых знаков обусловлено совпадением первоначальных двух слогов;

- сравниваемые знаки сходны графически, поскольку выполнены буквами одного алфавита (латинского);

- товары 04 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные знаки «технические масла и смазки; смазочные материалы; топлива (в том числе моторные бензины)», и товары 04 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак по свидетельству №564359 «масла технические; масла горючие; масло моторное; материалы смазочные; масла смазочные; смеси горючие карбюрированные», являются однородными, так как относятся к одному виду товаров, имеют общее назначение, изготавливаются из одного и того же сырья, имеют одинаковые условия реализации;

- компания ENI S.p.A. является крупнейшей нефтегазовой компанией Италии с годовым оборотом более 80 миллиардов евро. Компания входит в список самых крупных корпораций мира и ведет активную деятельность в России, в частности, ей принадлежат 50 % проекта трубопровода «Голубой поток», в 2007 году компанией было приобретено 20 % акций ОАО «Газпром нефть», а с 2012 г. осуществлялись

крупные инвестиции в разработку месторождений в Баренцевом море, добыча нефти в которых началась в 2016 г.. Таким образом, учитывая известность продукции лица, подавшего возражение, существует высокая вероятность смешения сравниваемых знаков.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №564359 недействительным в отношении всех товаров 04 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов лицо, подавшее возражение, представило следующие документы:

- распечатки из сети Интернет о компании Эни С.п.А. и ее деятельности [1];
- распечатки из сети Интернет словарно-справочных материалов [2].

Правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству №564359, уведомленный в установленном порядке, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №564359 визуально не сходен с противопоставленными знаками, поскольку отличается составом букв, их графическим исполнением, а также цветовым сочетанием;

- сравниваемые знаки фонетически не сходны, поскольку имеют разный состав букв, звуков, имеют разную длину;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №564359 и противопоставленные знаки являются фантазийными словесными элементами, в связи с чем отсутствует возможность каких-либо сходных смысловых восприятий сравниваемых обозначений.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №564359.

В подтверждение своих доводов правообладатель представил следующие документы:

- распечатки из сети Интернет словарно-справочных материалов [3].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (17.04.2014) оспариваемого товарного знака по свидетельству №564359 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше 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 пунктом 6 (2) 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту (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 требованиями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2., 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту (14.4.2.2) Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

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. Для

установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №564359 представляет собой

ENIFIELD

словесное обозначение «**ENIFIELD**», выполненное оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана оспариваемому знаку предоставлена в отношении товаров 04, 07, 08 классов МКТУ.

Противопоставленные товарный знак по свидетельству №239861 и знак по международной регистрации №771922 [4] представляют собой комбинированные



обозначения «**Eni**», состоящие из изображения собаки с шестью лапами, из пасти которой вырывается пламя, и словесного элемента «Eni», выполненного оригинальным шрифтом. Указанные элементы разделены между собой горизонтальной линией. Правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена в черном, желтом и красном цветовом сочетании в том числе, в отношении товаров 04 класса МКТУ.


Противопоставленный знак по международной регистрации №1213334 [5]

eni

представляет собой словесное обозначение «**eni**», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку предоставлена в том числе, в отношении товаров 04 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации №1210467 [6]



представляет собой комбинированное обозначение «», состоящее из изображения собаки с шестью лапами, из пасти которой вырывается пламя, и словесного элемента «Eni», выполненного оригинальным шрифтом. Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку предоставлена в черном, желтом и красном цветовом сочетании в том числе, в отношении товаров 04 класса МКТУ.

Анализ соответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Коллегия отмечает, что при оценке сходства сравниваемых знаков учитывается тождество и сходство доминирующих элементов, на которых в большей степени фиксируется внимание потребителей.

В противопоставленных знаках по международным регистрациям №1210467, №771922 и товарном знаке по свидетельству №239861 доминирующим элементом является словесный элемент «Eni», так как он по сравнению с изобразительными элементами легче запоминается, на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии знака в целом, и именно он позволяет индивидуализировать товары конкретного лица.

Анализ сходства словесного элемента «ENIFIELD» и «сильного» словесного элемента «Eni» показал следующее.

Согласно словарно-справочным источникам (см. www.dic.academic.ru), «Eni» в переводе с итальянского на русский язык означает – «национальная нефтегазовая компания, национальное общество жидкого топлива, так как является сокращением от ENTE NAZIONALE INDROCARBURI». Словесный элемент «ENIFIELD» является фантазийным и отсутствует в словарях наиболее распространенных языков, в связи с чем провести анализ по семантическому критерию сходства словесных обозначений невозможно.

В связи с указанным выше возрастает значение иных факторов сходства сравниваемых словесных элементов.

С точки зрения фонетики, сравниваемые элементы «ENIFIELD» и «Eni» являются сходными, поскольку имеет место фонетическое вхождение одного знака в другой. При этом совпадающей является начальная часть слова, на которой в большей степени акцентируется внимание потребителя.

Графическое сходство сравниваемых обозначений обусловлено выполнением их буквами латинского алфавита, а также сходным начертанием графем.

Изложенное выше позволяет сделать вывод о том, что оспариваемый товарный знак и противопоставленные знаки, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

Товары 04 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак по свидетельству №564359 «масла технические; масла горючие; масло моторное; материалы смазочные; масла смазочные; смеси горючие карбюрированные», однородны товарам 04 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленным знакам [4-6] «технические масла и (консистентные) смазки; смазочные материалы; составы для поглощения, смачивания и связывания пыли; топлива (в том числе моторные бензины) и вещества для осветительных целей; свечи, фитили; все товары, включенные в класс 04», поскольку либо совпадают (масла технические; масла смазочные), либо соотносятся друг с другом как род /вид, имеют один круг потребителей и одинаковые условия реализации.

Кроме того, коллегия при принятии решения приняла во внимание следующее.

Согласно сведениям из сети Интернет (см. www.enifield.com, wikipedia.org) компания ENI S.p.A. является крупнейшей нефтегазовой компанией Италии с годовым оборотом более 80 миллиардов евро. Компания входит в список самых крупных корпораций мира и ведет активную деятельность в России, в частности, лицу, подавшему возражение принадлежат 50 % проекта трубопровода «Голубой поток». В 2007 году компанией было приобретено 20 % акций ОАО «Газпром

нефть», а с 2012 г. осуществлялись крупные инвестиции в разработку месторождений в Баренцевом море, добыча нефти в которых началась в 2016 году.

Учитывая, активную длительную деятельность компании ENI S.p.A., а также большие объемы реализации продукции по всей территории Российской Федерации, ее известность и репутацию, можно сделать вывод о том, что использование сходного обозначения для индивидуализации однородных товаров приведет к смешению их на рынке с товарами хорошо известного производителя.

Таким образом, оспариваемый товарный знак и противопоставленные знаки [4-б] являются сходными до степени смешения в отношении товаров 04 класса МКТУ, что позволяет сделать вывод о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

От правообладателя оспариваемого товарного знака 23.01.2017 поступило особое мнение, доводы которого, по сути, являются повторением доводов, изложенных в отзыве на возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №564359, и проанализированы в заключении коллегии.

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

удовлетворить возражение, поступившее 29.07.2016, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №564359 недействительным в отношении всех товаров 04 класса МКТУ.