

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с 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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 08.07.2008 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) от 17.04.2008 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2007718730/50, поданное компанией Серджио Армано, ВИА Л.МАНАРА, 13, 20122 МИЛАН, ИТАЛИЯ, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2007718730/50 с приоритетом от 22.06.2007 заявлено на имя КОНЦЕПТ ПРОДУИТ, Сп. Зед. о.о., 61-625, Польша, Познань, ул.Хавеланска, 1, в отношении товаров 03 класса МКТУ.

В период проведения экспертизы была произведена уступка права на заявку, вследствие которой заявителем по заявке № 2007718730/50 стала компания Серджио Армано, ВИА Л.МАНАРА, 13, 20122 МИЛАН, ИТАЛИЯ (далее – заявитель).

Согласно описанию, приведенному в заявке, заявленное обозначение представляет собой фантазийное словесное обозначение «ENZO», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. В русской транслитерации - «ЕНЗО».

Решением Роспатента от 17.04.2008 заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров 03 класса МКТУ. При подготовке заключения экспертиза руководствовалась положениями пункта 3 статьи 1483 Кодекса. Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение «ENZO» сходно до степени смешения с блоком (серией) ранее зарегистрированных товарных знаков со словесным элементом «KENZO», правообладателем которых является KENZO (societe anonyme) 1, rue du Pont Neuf F-75001 PARIS(Франция).

В частности, в заключении экспертизы перечислены знаков, охраняемых на территории Российской Федерации согласно международным регистрациям №№ 927228; 886988; 863299; 736302; 688642; 688641; 688577; 688576; 667715; 642252; 595525; 546134; 702387; 531333; 520571; 476179. В качестве правообладателя перечисленных знаков указана французская компания KENZO (societe anonyme) 1, rue du Pont Neuf F-75001 PARIS.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 08.07.2008 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 17.04.2008 по следующим причинам:

- противопоставленный знак «TERRA DI ARMANI» (м.р. № 702387) очевидно является не сходным с заявленным на регистрацию обозначением «ENZO» в силу отсутствия фонетического, графического и семантического сходства;

- присутствующий во всех противопоставленных международных регистрациях словесный элемент «KENZO» представляет собой имя известного японского дизайнера Кензо Такада;

- заявленное обозначение, которое звучит как «ЭНЦО», представляет собой распространенное итальянское имя, а, следовательно, будет ассоциироваться с Италией или с итальянцем по имени Энцо;

- в целом заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не являются сходными до степени смешения в силу отсутствия между ними фонетического и семантического сходства;

- круг потребителей товаров известного дизайнера Кензо Такада и товаров заявителя, представленных в более низком ценовом сегменте «масс-маркет», достаточно сильно отличается;

- заявитель считает, что для рядового потребителя будет отсутствовать возможность смешения указанных обозначений в гражданском обороте, в том числе и в силу отнесения товаров, маркируемых рассматриваемыми обозначениями, к разным группам товаров;

- между заявителем и правообладателем противопоставленных международных регистраций было достигнуто соглашение на право регистрации обозначения «ENZO» в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 03 класса МКТУ.

На основании изложенных доводов в возражении заявителя изложена просьба об отмене решения Роспатента об отказе в государственной регистрации обозначения по заявке № 2007718730/50 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров 03 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (22.06.2007) заявки № 2007718730/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака составляет Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее – Закон), и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г. под № 4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация обозначений, указанных в пункте 1 статьи 7 Закона, в качестве товарного знака допускается только 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) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а – в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Звуковое (фонетическое) 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, согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; расположение букв по отношению друг к другу.

Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений 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, 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).

Сходство обозначений определяется с учетом однородности товаров. При установлении однородности товаров согласно пункту 14.4.3 Правил определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления об их

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

Заявленное обозначение является словесным и представляет собой слово «ENZO», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Все противопоставленные знаки, охраняемые на территории Российской Федерации в силу международных регистраций, представляют собой или включают словесный элемент «KENZO», выполненный буквами латинского алфавита. Правообладателем всех перечисленных в заключении экспертизы знаков, кроме международной регистрации № 702387, является компания KENZO (societe anonyme) 1, rue du Pont Neuf F-75001, Paris (FR). Следует признать ошибочным указание в качестве препятствия для регистрации заявленного обозначения «ENZO» знака «TERRA DI ARMANI» (международная регистрация № 702387). Всем остальным знакам по международным регистрациям №№ 927228; 886988; 863299; 736302; 688642; 688641; 688577; 688576; 667715; 642252; 595525; 546134; 531333; 520571, 476179 предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации, в частности, в отношении товаров 03 класса МКТУ, которые являются однородными товарам 03 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака по рассматриваемой заявке.

Однородность товаров, указанных в перечне заявки №2007718730/50, и в перечнях противопоставленных в заключении экспертизы международных регистраций лицом, подавшим возражение, не оспаривается.

Сопоставительный анализ на сходство заявленного словесного обозначения и противопоставленных товарных знаков показывает, что данные обозначения следует признать сходными по фонетическому фактору сходства.

Фонетическое сходство сопоставляемых обозначений обусловлено фонетическим вхождением заявленного обозначения «ENZO» в словесный элемент «KENZO» противопоставленных знаков.

Сосуществование заявленного обозначения и указанных выше товарных знаков, содержащих фонетически сходные словесные элементы, и предназначенных для индивидуализации одного и того же рода товаров в контексте пункта 1 статьи 7 Закона возможно лишь с согласия правообладателя ранее зарегистрированных товарных знаков.

Заявителем представлено Соглашение на право регистрации заявленного обозначения, заключенное между заявителем по рассматриваемой заявке – компанией Sergio Armano, VIA L.MANARA, 13, 20122 Milano, Italy и правообладателем противопоставленных товарных знаков – компанией KENZO S.A., 1, rue du Pont Neuf F-75001(Франция). В данном соглашении (раздел 1) прописаны условия, при которых правообладатель дает согласие на регистрацию товарного знака «ENZO».

У Палаты по патентным спорам отсутствуют основания не принимать во внимание наличие вышеуказанного соглашения и договоренности, достигнутой в рамках данного соглашения сторонами по регистрации и использованию товарного знака.

В связи с тем, что сопоставляемые знаки не являются тождественными, имеется соглашение, в котором выражено согласие правообладателя противопоставленных знаков на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака, вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака до степени их смешения в отношении однородных товаров, правомерно указанный в заключении экспертизы, не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

С учетом указанных обстоятельств коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает оснований для отказа в государственной регистрации товарного знака «ENZO» по заявке №2007718730/50.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 08.07.2008, отменить решение Роспатента от 17.04.2008 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2007718730/50 в отношении следующего перечня товаров:

Форма 81.1

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

Г
(511)

03 - препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; мыла; парфюмерные изделия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос; зубные порошки и пасты.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на
1 л. в 1 экз.