


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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 регистрационный № 4520, рассмотрела возражение, поступившее 21.11.2017, поданное компанией «GrandVision Group Holding B.V.», Нидерланды (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 21.07.2017 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1280429 в отношении части услуг 35, всех услуг 44 классов МКТУ, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1280429, произведенной Международным Бюро ВОИС 11.09.2015, с конвенционным приоритетом от 13.03.2015 на имя заявителя, испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ, услуг 35, 44 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации № 1280429 представляет собой комбинированное обозначение: .

Решение Роспатента от 21.07.2017 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1280429 в отношении части услуг 35, всех услуг 44 классов МКТУ мотивировано его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Решение Роспатента от 21.07.2017 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, доводы которого сведены к тому, что знаку по международной регистрации № 1280429 [1] в отношении части услуг 35, всех услуг 44 классов МКТУ экспертизой был противопоставлен сходный товарный знак

GRANDVISION SOLARIS

[2] (свидетельство № 389939, приоритет от 05.08.2008), правовая охрана которому предоставлена ранее на имя: «ГРАНВИЗЬОН ФРАНС», 1 rue Жан-Пьер Тимбо, 78180 Монтини-ле-Бретоне, Франция в отношении однородных услуг 35, 44 классов МКТУ.

В поступившем 21.11.2017 возражении заявитель выразил несогласие с решением Роспатента, доводы которого сведены к следующему. Комбинированное обозначение «GrandVision» по международной регистрации № 1280429 [1] и товарный знак «GRANDVISION SOLARIS» по свидетельству № 389939 [2] принадлежат в настоящее время одному лицу: «ГрандВижн Груп Холдинг Б.В.», Бейз, Эверт ван де Беекстраат 1 -80, Башня С, 6-й этаж, 1118 СЛ Схипхол, Нидерланды.

В возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку [1], в том числе в отношении части услуг 35, всех услуг 44 классов МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем представлены сведения с сайта Роспатента и МБ ВОИС – [3].

Изучив материалы дела, выслушав лиц, участвующих при рассмотрении возражения, поступившего 21.11.2017, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (13.03.2015) приоритета знака по международной регистрации № 1280429 правовая база для оценки охраноспособности знака [1] включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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.

Согласно требованиям пункта 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 пункте 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 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) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Знак по международной регистрации № 1280429 [1] представляет собой комбинированное обозначение , включающее стилизованное изображение глаза, слева от которого расположен словесный элемент

«GrandVision», выполненный буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 09, услуг 35, 44 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В заключении по результатам экспертизы в качестве противопоставления был указан товарный знак: **GRANDVISION SOLARIS** [2] (свидетельство № 389939, приоритет от 05.08.2008), правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя: «ГРАНВИЗЬОН ФРАНС», 1 рю Жан-Пьер Тимбо, 78180 Монтини-ле-Бретоне, Франция в отношении однородных услуг 35, 44 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации № 1280429 [1] и противопоставленный товарный знак [2] включают фонетически тождественный и визуально сходный словесный элемент «GrandVision». Сопоставительный анализ по смысловому критерию сходства знака [1] и противопоставленного знака [2] не представляется возможным в силу отсутствия лексического значения у сравниваемых словесных элементов «GrandVision» / «GRAVDVISION». Изложенное обуславливает ассоциирование сравниваемых знаков [1] и [2] друг с другом в целом, что заявителем в материалах возражения не оспаривается.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы и являются основанием для удовлетворения возражения, поступившего 21.11.2017.

На дату поступления настоящего возражения и заседания коллегии в адрес правообладателя противопоставленного товарного знака [2] были внесены изменения: «ГрандВижн Груп Холдинг Б.В.», Бейз, Эверт ван де Беекстраат 1-80, Башня С, 6-й этаж, 1118 СЛ Схипхол, Нидерланды (договор за № РД0236994 от 15.11.2017), что отражено в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации и на сайте <http://www1.fips.ru/> [3]. Указанные изменения соотносятся с адресом и наименованием заявителя знака по международной регистрации [1]. В связи с чем, у коллегии есть основания считать, что заявитель и правообладатель противопоставленного товарного знака [2] – одно и то же лицо.

Указанные обстоятельства устраняют причину для отказа в предоставлении правовой охраны знаку [1] на территории Российской Федерации в отношении заявленных услуг 35, 44 классов МКТУ, и у коллегии нет оснований считать, что знак [1] не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 21.11.2017, отменить решение Роспатента от 21.07.2017 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1280429 в отношении всех товаров 09, всех услуг 35, 44 классов МКТУ.