

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью 4 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 11.01.2016 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное по поручению компании GrandVision Group Holding B.V., Нидерланды (далее – заявитель) на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1174154.

Международная регистрация №1174154 знака «JULIUS» с конвенционным приоритетом от 08.03.2013 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее - МБ ВОИС) 24.06.2013 на имя заявителя – GrandVision Group Holding B.V., Schiphol boulevard 117, Tower G-5 NL-1118 BG SCHIPHOL (NL) в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Знак по международной регистрации №1174154 представляет собой словесное обозначение «JULIUS», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Роспатентом 07.04.2015 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1174154 в отношении всех товаров 09 класса МКТУ. Основанием для решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное несоответствием международной регистрации требованиям пункта б (2) статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению по результатам экспертизы знак по международной регистрации №1174154 «JULIUS» является сходным до степени смешения со словесным товарным знаком «JULIUS» (свидетельство №537142 с приоритетом от 07.12.2012), зарегистрированным ранее на имя Пол Франк Индастриз ЛЛК, 10100 Санта-Моника Блvd., Свит 500, Лос-Анджелес, штат Калифорния 90067, Соединенные Штаты Америки в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 11.01.2016, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- знак по международной регистрации №1174154 фонетически, семантически не сходен с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №537142, поскольку сопоставляемые знаки по разному произносятся (ЮЛИУС/ДЖУЛИУС), имеют различное смысловое значение («Юлий» / «Джулиус»);

- сферы деятельности заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №537142 различны (компания заявителя является лидером в области оптики/правообладатель противопоставленного товарного знака является производителем одежды, товаров для дома и детей), и компании длительное время осуществляют свою деятельность, без предъявления претензий со стороны правообладателя противопоставленного товарного знака, в связи с чем смешение знаков невозможно;

- правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству №537142 (компания Пол Франк Индастриз ЛЛК) выражено согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1174154.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1174154 на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 09 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем представлен оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №537142 [1].

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (08.03.2013) конвенционного приоритета знака по международной регистрации №1180363 правовая база для оценки охраноспособности знака включает 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 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 настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 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 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), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: 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.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- 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, 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).

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

Знак по международной регистрации №1174154 представляет собой словесное обозначение «JULIUS», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку по международной регистрации №1174154 испрашивается на территории Российской Федерации в отношении товаров 09 класса МКТУ: «lentilles de contact; contenants et étuis pour lentilles/verres de contact; lunettes; montures de lunettes; verres de lunettes; verres pour lunettes; étuis à lunettes; réceptacles à lunettes; chaînes pour lunettes; lunettes de sport; lunettes de soleil» (контактные линзы; контейнеры и ящики для контактных линз; очки; оправы для очков; стекла для очков; линзы для очков; футляры для очков; контейнеры для очков; цепи для очков; спортивные очки; солнцезащитные очки).

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №537142 [2]

JULIUS

представляет собой словесное обозначение «», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в том числе, в отношении товаров 09 класса МКТУ, в частности: «очки, включая солнцезащитные очки, пенсне, оправы для офтальмологических очков и футляры для них; принадлежности для очков, включая шнурки, шнурки для ношения на шее и шнурки для ношения на голове, которые удерживают очки от движения на их носителе».

Анализ перечней товаров и услуг показал следующее.

Товары 09 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1174154, и товары 09 класса МКТУ в отношении которых зарегистрирован противопоставленный знак [2], являются однородными, поскольку они либо являются идентичными (очки, солнцезащитные очки, оправы для очков, футляры для очков), либо соотносятся как род/вид (контейнеры и ящики для контактных линз; контейнеры для очков; цепи для очков/принадлежности для очков), имеют одно назначение, круг потребителей.

Товар «линзы для очков» является частью товара «очки», а товар «контактные линзы» имеет тоже назначение что и «очки», одинаковый круг потребителей, условия реализации, в связи с чем являются однородными. Однородность товаров заявителем в возражении не оспаривается.

Сопоставительный анализ знака по международной регистрации №1174154 и противопоставленного товарного знака [2] показал, что они являются фонетически тождественными, так как имеют идентичный состав букв.

Согласно словарно-справочным источникам (см. <http://slovari.yandex.ru>) слово «JULIUS» в переводе с английского на русский язык означает мужское имя – Джулиус, Джульес, Юрий. Таким образом, сравниваемые обозначения являются семантически тождественными.

В отношении графического критерия сходства необходимо отметить, что сравниваемые знаки выполнены заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Таким образом, коллегия приходит к выводу, что знак по международной регистрации №1174154 является практически тождественным в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ с товарным знаком по свидетельству №537142, что свидетельствует об обоснованности приведенных в решении Роспатента доводов о несоответствии знака по международной регистрации №1174154 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Что касается довода возражения о наличии выраженного правообладателем противопоставленного товарного знака «JULIUS» по свидетельству №537142 (компания Пол Франк Индастриз ЛЛК) согласия на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1174154 в письме-согласии [1], то следует отметить, что оно не может быть учтено коллегией. Нормой закона допускается согласие правообладателя противопоставленного товарного знака при условии, что сравниваемые знаки являются сходными, а не тождественными, как в исследуемом случае. Данный вывод мотивирован тем,

что сосуществование на рынке товаров, индивидуализируемых сравниваемыми знаками, обуславливает крайне высокий уровень опасности смешения данных товаров потребителями.

Таким образом, коллегия не располагает основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Довод заявителя об отсутствии однородности сравниваемых товаров 09 класса МКТУ в связи с тем, что правообладатель противопоставленного товарного знака [2] является производителем одежды, товаров для дома и детей, признан коллегией неубедительным. Данное обстоятельство обусловлено тем, что в рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса не исследуется фактическое использование знака, а предусмотрена оценка тождества и сходства обозначений в отношении однородных товаров, указанных в перечнях.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 11.01.2016, оставить в силе решение Роспатента от 07.04.2015.