

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 от 10.05.2011 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 19.07.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008727319/50, поданное Тони энд Гай Холдингс Лимитед (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2008727319/50 с приоритетом от 14.08.2009 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявляется словесное обозначение «SALON GENIUS», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение от 19.07.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента) в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ. Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что в отношении товаров 09 класса МКТУ заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками, включающими словесные элементы «GENIUS», «GENIUS iRU», по свидетельствам №№231158, 252000, 160508, имеющими более ранний приоритет и зарегистрированными на иное лицо.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не сходны до степени смешения;
- правообладатель противопоставленных товарных знаков предоставил свое согласие на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, выразило просьбу об отмене решения Роспатента от 19.07.2010 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (25.08.2008) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 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 пунктом 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 пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «SALON GENIUS», выполненное стандартным шрифтом буквами английского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [1] по свидетельству №231158 представляет собой комбинированное обозначение, которое состоит из словесного элемента «GENIUS»,

выполненного прописным шрифтом буквами латинского алфавита и изобразительного элемента в виде геометрической фигуры. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [2] по свидетельству №252000 представляет собой комбинированное обозначение, которое состоит из словесных элементов «GENIUS», «iRU», выполненных оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита и изобразительных элементов: стилизованной буквы «G» в виде мышки в слове «GENIUS» и квадрата, разделенного на два прямоугольника на фоне которых размещены словесные элементы. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [3] по свидетельству №160508 представляет собой комбинированное обозначение в виде оригинально выполненного слова «GENIUS», где первая буква «G», выполнена в виде стилизованной мышки. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-3] по свидетельствам №№231158, 252000, 160508, проведенный с учетом факторов сходства словесных обозначений, свидетельствует об их сходстве.

С точки зрения звукового фактора сходства следует отметить, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-3] являются сходными, что обусловлено наличием в сравниваемых обозначениях тождественного по звучанию словесного элемента «GENIUS», акцентирующего на себе внимание потребителя.

Кроме того, словесный элемент «GENIUS» является значимым словом английского языка и при переводе на русский язык имеет такие значения как «гений, дух; одаренность, гениальность» (<http://lingvo.yandex.ru/>), что приводит к выводу о сходстве сравниваемых знаков с точки зрения смыслового фактора сходства.

Что касается наличия в противопоставленных товарных знаках [1-3] графических элементов, то следует отметить следующее. В комбинированном обозначении, состоящем из словесного и изобразительного элементов, основным элементом является словесный, поскольку именно благодаря нему выполняется основная функция товарного знака – отличать товары одного производителя от товаров другого производителя. Установленное сходство заявленного словесного обозначения «SALON GENIUS» и словесного элемента «GENIUS» противопоставленных товарных знаков [1-3], приводит к выводу о сходстве сравниваемых обозначений.

Таким образом, фонетическое и смысловое сходство словесных элементов заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-3] приводит к выводу о том, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-3] являются

сходными, поскольку они ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на некоторые различия.

Относительно однородности товаров 09 класса МКТУ заявленного обозначения и товаров 09 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [1-3] необходимо отметить следующее. Указанные товары являются однородными, поскольку относятся к компьютерному обеспечению, имеют сходный круг потребителей и условия сбыта.

Однородность товаров 09 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, с товарами 09 класса МКТУ, для которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, и сходство самих обозначений свидетельствует об их сходстве до степени смешения, и, как следствие, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, заявителем представлено письменное согласие от правообладателя противопоставленных знаков [1-3] на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 09 класса МКТУ «компьютерное программное обеспечение; программы для компьютеров; учебные материалы, пособия, записанные на магнитных носителях; компакт-диски [ПЗУ], аудио- и видеоленты, кассеты и диски; компакт-диски: все перечисленные товары для использования в парикмахерских и салонах красоты». В этой связи, вывод о сходстве до степени смешения в отношении однородных товаров, правомерно указанный в оспариваемом решении Роспатента, не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Таким образом, у палаты по патентным спорам отсутствуют основания для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 10.05.2011, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 19.07.2010, зарегистрировать товарный знак по заявке №2008727319/50.