

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 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела возражение, поступившее 03.08.2017, поданное «Genelec Oy», Финляндия (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 07.10.2016 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1235553 в отношении услуг 42 класса МКТУ, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1235553, произведенной Международным Бюро ВОИС 13.10.2014 на имя заявителя с конвенционным приоритетом от 17.04.2014, испрашивается в отношении товаров 09, 17, 20, услуг 37, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации № 1235553 представляет собой словесное обозначение «**GENELEC**».

Решение Роспатента от 07.10.2016 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1235553 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, доводы которого сведены к следующему:

- знак по международной регистрации № 1235553 [1] не соответствует требованиям, установленным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса, в отношении всех заявленных услуг 42 класса МКТУ, поскольку сходен до степени смешения со знаком



[2] по фонетическому признаку сходства словесных обозначений

(международная регистрация № 1002097, конвенционный приоритет от 17.06.2008), правовая охрана которому была предоставлена на территории Российской Федерации ранее на имя «COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION ELECTROTECHNIQUE, A.I.S.B.L.» en abrégé «CENELEC» Avenue Marnix 17 B-1000 Brussels (BE);

- фонетическое сходство сравниваемых словесных элементов «**GENELEC**» [1] / «**CENELEC**» [2] обусловлено одинаковым количеством слогов, их расположением, а также наличием совпадающих звуков;
- сведения о деятельности заявителя не преодолевают препятствие в виде противопоставленного знака [2] для предоставления правовой охраны знаку [1] на территории Российской Федерации в отношении услуг 42 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 03.08.2017 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 07.10.2016.

Доводы возражения, поступившего 03.08.2017, сводятся к следующему:

- графическое исполнение сравниваемых знаков [1] и [2] способствует разному зрительному впечатлению, которое производит каждый из рассматриваемых объектов;
- в противопоставленном знаке [2] первые две и последние четыре буквы выполнены стандартным шрифтом, при этом создается впечатление, что знак включает два словесных элемента [сэ] и [элек], между которыми расположен изобразительный элемент. Если же прочесть противопоставленный знак [2] как [сэнэлек], то можно отметить, что, несмотря на сходные конечные части слов, обозначения отличаются начальными буквами - именно теми, с которых начинается восприятие слова. При этом знак [1] начинается с двух звонких звуков, а противопоставленный знак [2] - с одного глухого: [джэнэлэк] - [сэнэлек];
- знак [1] представляет собой часть фирменного наименования заявителя, а словесный элемент противопоставленного знака [2] является аббревиатурой от полного наименования правообладателя;
- смешение сравниваемых знаков [1] и [2] в гражданском обороте полностью исключено в силу того, что деятельность заявителя и владельца

противопоставленного знака [2] протекает в совершенно разных областях, а оказываемые ими услуги не являются однородными;

- правообладатель противопоставленного знака [2] - это Европейский комитет по стандартизации в электротехнике, отвечающий за европейские стандарты в области электротехники. Перечень услуг 42 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана знаку [2], соответствует сфере деятельности его правообладателя;

- заявитель было создан в Финляндии в 1978 году и является одним из первых в Европе производителей активных мониторов и аудиосистем со встроенным усилителем. В линейке продукции заявителя представлено как звуковое оборудование для ближней зоны, так и центральные мониторы, а также многие другие виды аудиотехники. Перечень испрашиваемых услуг 42 класса МКТУ отражает область деятельности заявителя: услуги дизайна, относящиеся к акустической аппаратуре, усилителям звука, аппаратуре высокого качества воспроизведения, акустическим системам, системам громкоговорящей связи и колонкам [динамикам];

- правообладатель противопоставленного знака [2] не возражает против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку [1] на имя заявителя в отношении заявленных услуг 42 класса МКТУ, о чем свидетельствует представленное согласие.

В возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку [1] в отношении всех услуг 42 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем вместе с возражением представлены: страницы сайтов: www.xumuk.ru, www.rgtr.ru, ru.wikipedia.org, athifi.ru, www.audiomania.ru, www.videoton.ru, а также согласие с переводом на русский язык.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, поступившего 03.08.2017, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (17.04.2014) международной регистрации № 1235553 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.

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 при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

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 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 № 1235553 [1] представляет собой словесное обозначение «**GENELEC**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны знаку [1] на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 09, 17, 20, услуг 37, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Противопоставленный знак [2] по международной регистрации № 1002097 (конвенционный приоритет от 17.06.2008) представляет собой комбинированное

обозначение , словесный элемент которого «**CENELEC**» выполнен заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку [2] предоставлена на территории Российской Федерации, в том числе в отношении услуг 42 класса МКТУ, указанных в перечне.

Вывод о сходстве знака [1] и противопоставленного знака [2] правомерен, за счет совпадения состава гласных и большинства согласных звуков, составляющих словесные элементы «**GENELEC**» [1] / «**CENELEC**» [2], а также их графического сходства (словесные элементы выполнены заглавными буквами латинского алфавита, кроме того, первые буквы имеют сходное начертание). Различное произношение первых согласных звуков «**G-**» [1] / «**C-**» [2] сравниваемых словесных элементов «**GENELEC**» [1] / «**CENELEC**» [2] не оказывает существенного влияния на вывод о сходстве ввиду тождественного произношения остальных гласных и согласных звуков. Анализ по семантическому критерию сходства словесных обозначений «**GENELEC**» [1] / «**CENELEC**» [2] невозможен, поскольку в общедоступных словарях и справочниках коллегией не выявлено лексическое значение данных словесных элементов. Изложенное обуславливает ассоциирование сравниваемых знаков [1] и [2] друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Правовая норма пункта 6 статьи 1483 Кодекса предусматривает возможность предоставления правовой охраны товарному знаку на территории Российской Федерации с согласия правообладателя товарного знака с ранним приоритетом.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы и являются основанием для удовлетворения возражения, поступившего 03.08.2017. Правообладателем противопоставленного знака [2] предоставлено безотзывное согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку [1] и его использование в отношении всех заявленных товаров и услуг, в том числе в отношении всех услуг 42 класса МКТУ.

С учетом того, что сравниваемые знаки [1] и [2] являются не тождественными, а сходными, коллегия принимает во внимание представленное согласие.

Указанные обстоятельства устраняют причину для отказа в предоставлении правовой охраны знаку [1] на территории Российской Федерации в отношении услуг 42 класса МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.

Следовательно, основания для вывода о несоответствии знака [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении услуг 42 класса МКТУ отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 03.08.2017, отменить решение Роспатента от 07.10.2016 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1235553 в отношении всех товаров 09, 17, 20 классов МКТУ, всех услуг 37, 42 классов МКТУ.