

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, рег. №4520, рассмотрела поступившее 07.03.2018 возражение, поданное компанией HYUNDAI MOTOR COMPANY, Корея (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1309627.

Международная регистрация №1309627 комбинированного знака



с конвенционным приоритетом от 05.11.2015 произведена Международным Бюро ВОИС 03.05.2016 на имя заявителя в отношении товаров 11 класса МКТУ **«Brake warning lights of automobiles; air purifiers for automobiles; automobile lights; lamps for automobiles; reflectors for automobiles; lamps for directional signals of automobiles; light bulbs for directional signals of automobiles; defrosters for automobiles; heat exchangers for automobiles, not being parts of engines or motors; headlights for automobiles; ventilation equipment for automobiles»** (*Сигнальные лампочки неисправности тормозной системы автомобилей; очистители воздуха для автомобилей; фонари для автомобилей, лампы для автомобилей; отражатели для автомобилей; лампы для указателей поворота для автомобилей; колбы ламп для указателей поворота для автомобилей; антиобледенители для автомобилей; теплообменники для*

автомобилей, не являющиеся частью двигателей или моторов; фары для автомобилей; вентиляционное оборудование для автомобилей).

Решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1309627 было принято 07.11.2017.

Основанием для решения Роспатента явилось предварительное решение об отказе, мотивированное несоответствием международной регистрации требованиям пункта б(2) статьи 1483 Кодекса, согласно которому заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с комбинированным товарным знаком, включающим словесный элемент «GENESIS», по свидетельству №538486, зарегистрированным с более ранним приоритетом на имя другого лица в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ;

- со словесным знаком «Genesis» по международной регистрации №1267838, которому была предоставлена правовая охрана с более ранним приоритетом на имя другого лица в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение создает оригинальную графическую и колористическую картину, которая воспринимается в качестве единой композиции с дистинктивной структурой, что обуславливает невозможность смешения заявленного обозначения с противопоставленными знаками;

- заявленное обозначение является подбрендом основного бренда заявителя и используется в качестве названия марки известного автомобиля «Hyundai Génesis» в сочетании с фирменным наименованием компании Hyundai, в силу чего семантически обозначение в целом воспринимается как ассоциативное, создающее связь с «новым начинанием, зарождением новой идеи, воплощенной в модели автомобиля компании Hyundai»;

- использование заявленного обозначения охватывает маркировку как непосредственно самой модели автомобилей, так и ассортимента деталей и запчастей, предназначенных для данной модели, в том числе заявленных товаров 11 класса, предназначенных для автомобилей;

- продукция заявителя, маркированная заявленным обозначением, широко представлена на российском рынке и пользуется спросом среди потребителей, о чем свидетельствуют многочисленные российские Интернет-ресурсы, содержащие предложения к продаже и информацию о данной модели, включая отзывы потребителей и обзоры тест-драйвов;

- ввиду широкой известности продукции, маркированной заявленным обозначением, как на мировом, так и на российском рынках, заявленный знак легко узнаваем среди потребителей в качестве самостоятельного автомобильного бренда компании-заявителя даже в случае отсутствия дополнительной маркировки продукции фирменным наименованием заявителя, поскольку будет ассоциироваться с конкретным производителем в случае будущего самостоятельного использования обозначения при маркировке автомобилей;

- значительные графические отличия заявленного обозначения и противопоставленных знаков, различия их композиционных структур, колористического выполнения и пространственного размещения элементов, исключают смешение обозначений потребителями;

- владелец противопоставленного товарного знака по свидетельству №548486, в соответствии с материалами открытых Интернет-источников, ведет деятельность в сфере оптовой торговли непродовольственными потребительскими товарами;

- поскольку информация об использовании противопоставленного товарного знака по свидетельству №548486 для товаров 11 класса, или товаров, однородных заявленным товарам, отсутствует, фактическое смешение обозначений компаний в гражданском обороте исключено;

- владелец противопоставленного знака по международной регистрации №1267838 BSH Hausgerate GmbH (DE), является немецкой компанией,

производящей бытовую технику, которая принадлежит компании Robert Bosch GmbH, при этом данное обозначение не используется для маркировки товаров, поскольку представляет собой название программы развития компании Bosch;

- принимая во внимание, что выбор потребителей при покупке или обслуживании автомобиля в первую очередь основывается на марке автомобиля и на выборе производителя, обусловленном его репутацией в производстве данного вида товаров, смешение продукции заявителя с какими-либо товарами, маркированными противопоставленными знаками, является маловероятным;

- поскольку заявитель является известным производителем автомобилей и сопутствующей продукции для автомобилей, автомобильные товары, маркируемые заявленным знаком, в частности, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, будут восприниматься в качестве продукции заявителя, а не владельцев противопоставленных знаков, сфера деятельности которых никоим образом не связаны с автомобильной промышленностью.

На основании вышеизложенных доводов в возражении изложена просьба предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1309627 в отношении скорректированного перечня товаров 11 класса МКТУ:

Brake warning lights of automobiles; automobile lights; lamps for automobiles; reflectors for automobiles; lamps for directional signals of automobiles; light bulbs for directional signals of automobiles; headlights for automobiles (*Сигнальные лампочки неисправности тормозной системы автомобилей; фонари для автомобилей; лампы для автомобилей; отражатели для автомобилей; лампы для указателей поворота для автомобилей; колбы ламп для указателей поворота для автомобилей; фары для автомобилей*).

К возражению приложены следующие материалы:

- информация из словаря Мультитран о значении слова «GENESIS»;
- информация в отношении компании-заявителя и использования заявленного обозначения;
- информация в отношении владельца и использования противопоставленного товарного знака по свидетельству №548486;

- выдержки электронной базы ВОИС в отношении заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству №548486;

- информация в отношении владельца и использования противопоставленного знака по международной регистрации №1267838.

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

С учетом даты конвенционного приоритета (05.11.2015) международной регистрации №1309627 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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 пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 44 Правил, комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 (сходство словесных обозначений) и 43 (сходство изобразительных и объемных обозначений) Правил, а также

исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю)..



Знак по международной регистрации №1309627 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «GENESIS», выполненный заглавными буквами латинского алфавита, расположенный на фоне графической фигуры черного цвета, и изобразительный элемент в виде стилизованных крыльев.

Согласно словарно-справочной информации слово «GENESIS» представляет собой лексическую единицу английского языка, обозначающее генезис, происхождение, возникновение, зарождение.

Анализ заявленного обозначения на соответствие его требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный знак по свидетельству №548486 [1] представляет



собой комбинированное обозначение , включающее словесный элемент «GENESIS», выполненный заглавными буквами латинского алфавита, и

изобразительный элемент в виде орнамента, сверху и снизу обрамляющий словесный элемент. Товарный знак охраняется, в частности, в отношении товаров 11 класса МКТУ:

абжуры; аппараты для сушки рук в умывальных комнатах; бачки смывные для туалетов; биде; бойлеры, за исключением частей машин; водонагреватели; водонагреватели [аппараты]; водонагревательные устройства; водоспуски для туалетов; держатели для абжуров; краны; краны для трубопроводов; краны-смесители для водопроводных труб; лампы электрические; люстры; нагреватели для ванн; оборудование для бань с горячим воздухом; оборудование для саун; писсуары [санитарное оборудование]; приборы санитарно-технические; приборы осветительные светодиодные; раковины; распределители дезинфицирующих средств для туалетов; светильники; светильники напольные; торшеры, фонари; светильники плафонные потолочные; сиденья для туалетов; трубы [части санитарно-технических систем]; туалеты [ватерклозеты]; туалеты передвижные; умывальники [части санитарно-технического оборудования]; унитазы для туалетов; установки водопроводные; установки для распределения воды; установки и аппараты для умягчения воды; устройства для смывания [в туалетах]; фильтры для питьевой воды.

Противопоставленный знак по международной регистрации №1267838 [2] представляет собой словесное обозначение «**Genesis**», выполненное стандартным шрифтом строчными с первой заглавной буквами латинского алфавита.

На территории Российской Федерации знак охраняется, в частности, в отношении товаров 11 класса МКТУ:

Steam generating and cooking, in particular ovens, devices for baking, roasting, baking, roasting grills, thawing and heating, immersion heaters, slow cookers, microwave ovens, waffle irons (electric), egg boilers, deep fryers (electric); electrical tea and coffee makers, espresso coffee machines, automatic coffee machines (included in this class); refrigerating apparatus, in particular refrigerators, chest freezers, refrigerated cabinets, beverage cooling apparatus, fridge-freezers, freezers, ice machines and apparatus for drying apparatus, in particular including tumble driers; drying heating pads (not for medical purposes), electric blankets (not for medical purposes); ventilation apparatus, in particular fans, extractor hood filters, extractor hood equipment and extractor hoods, air conditioning apparatus and apparatus for improving air quality, humidifiers, air deodorising apparatus, air purifying apparatus kitchen sinks; heat pumps parts for all the aforesaid goods; included in this class taps for dispensing chilled beverages for use in combination with appliances for cooling of beverages apparatus.

(устройства для получения пара и приготовления пищи, в частности, печи, приспособления для выпечки, жарения, выпекания, варки на пару, гриль, размораживания и подогрева, кипятильники, мультиварки, микроволновые печи, вафельницы (электрические), яйцо котлы, фритюрницы (электрические); электрические чайники и кофеварки, эспрессо кофе-машины, автоматические кофе-машины (включенные в этот класс); холодильные аппараты, в частности, холодильники, морозильные лари, холодильные шкафы, включая приборы для охлаждения напитков, холодильники-морозильники, морозильные камеры, ледогенераторы и аппараты; сушильные аппараты, в частности, сушилки, грелки (не для медицинских целей), одеяла с электроподогревом (не для медицинских целей); вентиляционные аппараты, в частности, вентиляторы, вытяжка фильтры, вытяжка оборудованием и вытяжкой, кондиционер аппаратуры и аппаратуры для улучшения качества воздуха, увлажнители воздуха, дезодорации воздуха аппараты, аппараты очистки воздуха кухонные; мойки; тепловые насосы, части для всех вышеуказанных товаров, включенные в этот класс; краны для раздачи охлажденных напитков для использования в сочетании с приборами и аппаратами для охлаждения напитков).

Сходство заявленного обозначения с противопоставленными знаками [1] – [2] установлено на основании фонетического и семантического тождества и визуального сходства словесных элементов «GENESIS», занимающих доминирующую позицию в композиции сравниваемых обозначений, при этом незначительные визуальные различия между сравниваемыми обозначениями не влияют на вывод об их сходстве.

Анализ однородности товаров 11 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1309627, и в отношении которых охраняются противопоставленные знаки, показал следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1267838 [2] предоставлена в отношении товаров 11 класса МКТУ, которые не содержат позиций, однородных с товарами 11 класса МКТУ, включенными в скорректированный перечень знака по международной регистрации №1309627.

В силу указанного противопоставленный знак [2] не может служить препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации заявленному обозначению.

Что касается товаров 11 класса МКТУ, включенных в перечень товарного знака по свидетельству №548486 [1], то он содержит позиции (лампы электрические; приборы осветительные светодиодные; светильники; фонари), которые являются однородными с товарами 11 класса МКТУ, включенными в перечень заявленного обозначения по международной регистрации №1309627, поскольку они относятся к одной родовой группе товаров, а именно к осветительному оборудованию, осветительным приборам и установкам, имеют одно функционально назначение, круг потребителей, условия и каналы реализации. Указанное определяет вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком [1] в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ.

Довод заявителя о широкой известности продукции, маркированной заявленным обозначением, на территории Российской Федерации, а также о ее широком представлении на российском рынке носит декларативный характер и не подтвержден материалами возражения. Согласно информации, представленной заявителем, на российском рынке презентация модели автомобиля с использованием заявленного обозначения состоялась 22 сентября 2016 года, т.е. позднее даты международной регистрации (03.05.2016) и конвенционного приоритета (05.11.2015). Кроме того, информация, на которую ссылается заявитель, относится не к заявленным товарам 11 класса МКТУ, а к модели автомобиля.

Что касается довода заявителя о том, что основная деятельность заявителя и правообладателей противопоставленных знаков различна, в силу чего фактическое смешение обозначений в гражданском обороте невозможно, то он не является убедительным, поскольку исследованию подлежит не реальное использование сравниваемых обозначений в хозяйственном обороте, а

сопоставляемые перечни товаров, в отношении которых испрашивается и предоставлена правовая охрана сходным товарным знакам.

Таким образом, решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1309627, мотивированное его несоответствием требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса, следует признать обоснованным.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 07.03.2018,
оставить в силе решение Роспатента от 07.11.2017.**