

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 возражение, поступившее 12.07.2018, 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 №1311687.

Международная регистрация №1311687 комбинированного знака



с конвенционным приоритетом от 05.11.2015 произведена Международным Бюро ВОИС 03.05.2016 на имя заявителя в отношении товаров 07 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1311687 было принято 15.12.2017.

Основанием для решения Роспатента явилось предварительное решение об отказе, мотивированное несоответствием международной регистрации требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса, согласно которому заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- со словесным товарным знаком «GENESIS» по свидетельству №352630 [1], зарегистрированным с более ранним приоритетом на имя компании ЯМАХА

ХАТСУДОКИ КАБУСИКИ КАЙСЯ, Япония, в отношении товаров 12 класса МКТУ, признанных однородными с заявленными товарами 07 класса МКТУ.

- с комбинированными товарными знаками, включающими словесные элементы «GENESIS», по свидетельству №458366 [2] и «ГЕНЕЗИС» по свидетельству №458366 [3], зарегистрированными с более ранним приоритетом на имя ООО Торговый дом «Генезис», Нижний Новгород, в отношении однородных товаров 07, 17 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, заявитель указал следующее.



Комбинированное обозначение по международной регистрации №1311687 воспринимается в качестве единой композиции, создающей оригинальный графический и колористический образ, чем обуславливается невозможность смешения заявленного обозначения с противопоставленными знаками.

Словесный элемент «GENESIS», являясь единицей английского языка, может обладать следующими значениями: происхождение, возникновение, становление, зарождение, образование, бытие, воспроизводство, генезис.

Поскольку заявленное обозначение является подбрендом основного бренда Hyundai и используется в качестве названия марки известного автомобиля «Hyundai Génesis», семантически оно неизбежно воспринимается потребителями как связанное с новым начинанием, зарождением новой идеи (воплощенной в модели авто компании Hyundai).

В отношении графического элемента «крылья» заявитель отмечает, что он привносит в обозначение дополнительное семантическое значение, в результате чего смысловая картина товарного знака представляет собой суперпозицию значений словесного элемента GENESIS и графического элемента «крылья».

С целью уменьшения своих правовых притязаний заявитель ограничил перечень заявленных товаров 07 класса следующим образом:

air filters for automobile engines (воздушные фильтры для автомобильных двигателей).

Заявитель полагает, что ограниченный перечень не содержат товаров, которые могут рассматриваться в качестве однородных с товарами 12 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак [1], что исключает столкновение продукции заявителя и владельца противопоставленного товарного знака [1].

Кроме того, правообладатель противопоставленного товарного знака [1] ограничил перечень товаров 12 класса МКТУ, в отношении которых он охраняется, исключив из него автомобили, части и детали автомобилей, и предоставил заявителю письменное согласие на регистрацию товарного знака в отношении вышеуказанного скорректированного перечня товаров 07 класса МКТУ.

В отношении противопоставленных товарных знаков [2] – [3] заявитель отметил, что ввиду применения различных шрифтов, отличий в композиционном строении, несовпадения графических элементов и визуальных центров обозначений, разного колористического выполнения и, как следствие, различных общих графических образов заявленного и противопоставленных товарных знаков, смешение обозначений потребителями является маловероятным, ввиду чего сравниваемые знаки не могут быть признаны сходными до степени смешения по графическому критерию.

Правообладателем противопоставленных товарных знаков [2]–[3] в настоящее время является ООО «Интерпласт», г.Нижний Новгород, основным направлением деятельности которого является реализация и обслуживание автомашин Subaru и Suzuki в Нижнем Новгороде и регионах. При этом противопоставленные товарные знаки не используются для маркировки каких-либо товаров, поскольку компания осуществляет реализацию и техническое обслуживание продукции других производителей.

По мнению заявителя, семантическое наполнение и общий интеллектуальный образ данных обозначений интерпретируется как фирменное наименование компании «Генезис», входящей в группу владельца данных

обозначений, что значительным образом отличается от семантического наполнения заявленного обозначения.

Ввиду ограничения перечня товаров 07 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана знаку на территории Российской Федерации, до «воздушных фильтров для автомобильных двигателей», которые значительно отличаются от товаров, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [2] – [3], относящиеся к корпусным частям транспортных средств, указанные товары не могут рассматриваться в качестве однородных, соответственно, смешение этих обозначений потребителями исключено, ввиду чего противопоставленные знаки [2] – [3] не могут являться препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1311687.

В возражении также приведена информация о компании заявителя, а также о продукции компании – автомобилях бизнес-класса «Hyundai Génesis», выпускаемых с 2008 года. Кроме того, заявитель отмечает, что продукция, 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.

На основании вышеизложенных доводов в возражении изложена просьба предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1311687 в отношении скорректированного перечня товаров 07 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- информация из словаря Мультитран о значении слова «GENESIS»;
- справочные материалы в отношении семантического значения изображения крыльев;
- копии страниц русскоязычных веб-сайтов, содержащих предложения к продаже воздушных фильтров для двигателей автомобилей Hyundai Genesis;

- копия письма-согласия на регистрацию заявленного обозначения с переводом на русский язык;
- информация об изменениях, касающихся товарного знака по свидетельству № 352630;
- информация о правообладателе товарных знаков [2] – [3] и об использовании обозначений.

На заседании коллегии, которое состоялось 08.11.2018, заявителем был представлен оригинал письма-согласия правообладателя противопоставленного товарного знака [1] – японской компании «ЯМАХА ХАТСУДОКИ КАБУСИКИ КАЙСЯ».

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета (05.11.2015) международной регистрации №1311687 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 №1311687 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.

Заявитель ограничил перечень товаров 07 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации, следующим образом:

air filters for automobile engines (воздушные фильтры для автомобильных двигателей).

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 №352630 [1] представляет собой словесное обозначение «GENESIS», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Товарный знак охраняется, в частности, в отношении товаров 12 класса МКТУ:

транспортные средства; аппараты, перемещающиеся по земле, воде и воздуху, все вышеперечисленные товары за исключением автомобилей; мотоциклы, аэросани, автосани, снегоходы, двигатели, моторы, колодки, башмаки тормозные, колодки и накладки тормозные, цепи, стекла ветровые, лыжи, передние и задние подвески, рамы, капоты, кожухи, рычаги управления, рули, гусеничные ленты, глушители, сиденья, зеркала для транспортных средств, все вышеперечисленные товары за исключением частей, деталей автомобилей.

Правообладатель противопоставленного товарного знака [1] – японская компания ЯМАХА ХАТСУДОКИ КАБУСИКИ КАЙСЯ, предоставила заявителю письменное согласие на регистрацию (предоставление правовой охраны) и использование на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №1311687 в отношении ограниченного перечня товаров 07 класса МКТУ «air filters for automobile engines».

Данное письмо-согласие предоставлено в рамках соглашения о сосуществовании товарных знаков, подписанного между заявителем и правообладателем 20.10.2016. Положения данного соглашения действуют во всех странах мира, в том числе в странах, где обе стороны имеют соответствующие знаки


По условиям данного соглашения заявитель вправе использовать и регистрировать товарные знаки со словесным элементом «GENESIS» в отношении товаров 12 класса МКТУ «автомобили и их части», а правообладатель

противопоставленного товарного знака - в отношении мотоциклов, снегоходов, их частей, и двигателей для них.


Стороны соглашения полагают, что товарные знаки могут сосуществовать без угрозы смешения в соответствии с его условиями и положениями.


Данное соглашение свидетельствует об урегулировании интересов заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака [1] на территории Российской Федерации.



Поскольку комбинированное обозначение  и словесный товарный знак «GENESIS» не являются тождественными, обладая рядом визуальных различий, при этом товары 07 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана на территории Российской Федерации, и товары 12 класса МКТУ, в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак [1], относятся к разным родовым и видовым группам товаров разного назначения, высокой ценовой категории и длительного пользования, имеющих различный круг потребителей, предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1311687 не будет являться причиной введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя этих товаров.

Таким образом, противопоставленный товарный знак [1] не является препятствием для предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1311687 на территории Российской Федерации.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №458366 [2] представляет собой комбинированное обозначение , включающее словесный элемент «GENESIS», выполненный заглавными буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент, расположенный в левой части знака.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №451535 [3] представляет собой комбинированное обозначение , включающее словесный элемент «ГЕНЕЗИС», выполненный заглавными

буквами русского алфавита, и изобразительный элемент, расположенный в левой части знака.

Товарные знаки [2] – [3] зарегистрированы в темно-голубом, темно-желтом, белом цветовом сочетании и охраняются, в частности, в отношении следующих товаров:

07 - защитные кожухи и решетки транспортных средств, в том числе металлические кожухи защиты картера, кожухи (пыльники) для защиты моторного отсека.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленными знаками [2] – [3] установлено на основании фонетического и семантического тождества и визуального сходства словесных элементов «GENESIS»-«ГЕНЕЗИС», занимающих доминирующую позицию в композиции сравниваемых обозначений, при этом незначительные визуальные различия между сравниваемыми обозначениями не влияют на вывод об их сходстве.

Анализ товаров 07 класса МКТУ «воздушные фильтры для автомобильных двигателей», в отношении которых испрашивается правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1311687, и товаров 07 класса МКТУ «кожухи (пыльники) для защиты моторного отсека», в отношении которых охраняются противопоставленные знаки [2] – [3], показал их однородность, поскольку они относятся к одной родовой группе товаров, предназначенных для защиты от пыли и фильтрации воздуха, имеют одно функциональное назначение, круг потребителей, условия и каналы реализации.

Указанное определяет вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками [2] – [3] в отношении однородных товаров 07 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 в сентябре 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 07 класса МКТУ, а к модели автомобиля.

Что касается довода заявителя о том, что основная деятельность заявителя и правообладателя противопоставленных знаков [2] – [3] 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 №1311687, 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 12.07.2018, оставить в силе решение Роспатента от 15.12.2017.