

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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 15.06.2018, поданное компанией Хённдэ Мотор Компани, Республика Корея (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016700388, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «**GENESIS**» по заявке №2016700388 с конвенционным приоритетом от 20.07.2015 было подано 29.12.2015 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 12 класса МКТУ «автомобили различного назначения для перевозки, а именно, автомобили легковые, грузовики, трейлеры [транспортные средства], фургоны [транспортные средства]; части и принадлежности для вышеуказанных товаров; рулевые колеса для автомобилей, колеса для автомобилей - все вышеуказанные товары, включенные в класс 12».

Заявитель ограничил перечень товаров 12 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, исключив из него позицию «части и принадлежности для вышеуказанных товаров».

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016700388 было принято 29.08.2017 на основании заключения по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения со словесным

товарным знаком «GENESIS» по свидетельству, №352630, зарегистрированным с более ранним приоритетом на имя японской компании ЯМАХА ХАТСУДОКИ КАБУСИКИ КАЙСЯ в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ.

Кроме того, в заключении по результатам экспертизы указано, что в связи с высокой степенью сходства, близкой к тождеству, заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком, обусловленной фонетическим и семантическим тождеством словесных элементов «GENESIS», регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака может быть признана способной ввести потребителя в заблуждение, что не позволяет принять во внимание согласие правообладателя противопоставленного знака.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 15.06.2018 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента.

Основные доводы возражения касаются следующего.

Заявленное обозначение имеет визуальные отличия от противопоставленного товарного знака за счет использования стандартного шрифта, а в противопоставленном товарном знаке используется шрифт с засечками.

Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении автомобилей различного назначения и частей к ним, в то время как перечень товаров 12 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, включает мотоциклы, автосани, снегоходы, а также их части, в том числе двигатели.

С учетом того, что заявитель, Хёндэ Мотор Компани, и правообладатель, ЯМАХА ХАТСУДОКИ КАБУСИКИ КАЙСЯ, специализируются на изготовлении разных товаров класса 12 класса МКТУ, имеют разный круг потребителей, а также того факта, что обозначение «GENESIS» используется правообладателем только для маркировки двигателей снегоходов, в то время как заявитель маркирует заявленным обозначением автомобили, стороны пришли к единому мнению о том, что выпускаемая ими

продукция и соответствующие товарные знаки могут сосуществовать на мировом рынке, и в октябре 2016 года стороны подписали соглашение о сосуществовании товарных знаков.

В соответствии с данным соглашением, заявитель вправе использовать и регистрировать товарные знаки со словесным элементом «GENESIS» в отношении таких товаров, как «автомобили и их части». В свою очередь, правообладатель вправе использовать и регистрировать обозначение «GENESIS» в отношении следующих товаров: «мотоциклы (двух- и трехколесные) и их части, снегоходы и их части, двигатели для мотоциклов и для снегоходов».

Соглашение о сосуществовании товарных знаков также предусматривает взаимный обмен документами, которые могут потребоваться сторонам для регистрации их товарных знаков в разных странах мира. Поэтому заявитель запросил у правообладателя документальное подтверждение согласия на регистрацию заявленного обозначения на территории России, а правообладатель подписал названный документ, который был приложен к ответу заявителя на уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства.

Чтобы полностью исключить риск смешения заявленного обозначения и противопоставленного знака потребителями, заявитель договорился с правообладателем о взаимном сокращении перечней 12 класса МКТУ заявки №2016700388 и свидетельства № 352630 таким образом, чтобы товары не являлись однородными.

Кроме того, правообладатель противопоставленного товарного знака подписал новое письмо-согласие для регистрации заявленного обозначения в отношении ограниченного перечня товаров 12 класса МКТУ.

Учитывая, что измененный перечень свидетельства № 352630 не содержит товаров, однородных товарам, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2016700388, и то, что правообладатель противопоставленного товарного знака не возражает против регистрации заявленного

обозначения, а также то, что регистрация заявленного обозначения не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя, заявитель полагает, что противопоставление товарного знака № 352630 может быть снято.

На основании изложенного заявитель просит зарегистрировать товарный знак по заявке № 2016700388 в отношении следующего ограниченного перечня товаров 12 класса МКТУ: «автомобили различного назначения для перевозки, а именно, автомобили легковые, грузовики, трейлеры [транспортные средства], фургоны [транспортные средства]».

К возражению приложены следующие документы:

- распечатка страниц сайта заявителя www.hyvmdai.ru;
- распечатка информации о заявителе с сайта www.ru.wikipedia.org;
- распечатка страницы сайта www.hyundai.ru со сведениями об использовании заявленного обозначения;
- распечатка страниц сайта правообладателя противопоставленного товарного знака www.yamaha-motor.ru;
- распечатка информации о правообладателе противопоставленного товарного знака с сайта www.ru.wikipedia.org;
- распечатка страницы сайта www.yamaha-motor.ru со сведениями об использовании противопоставленного товарного знака;
- соглашение о сосуществовании товарных знаков, перевод на русский язык;
- распечатка сведений о товарном знаке по свидетельству № 352630;
- оригинал письма-согласия с переводом на русский язык.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета (20.07.2015) заявки №2016700388, поданной на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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, и введенные в действие 10.05.2003 (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.

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 с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Согласно пункту (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.

Согласно пункту (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) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) пункта (14.4.2.2) 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.

Как указано выше, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение **GENESIS**, выполненное заглавными буквами латинского алфавита.

Препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака является словесный товарный знак **GENESIS**, выполненный также заглавными буквами латинского алфавита.

Товарный знак охраняется в отношении следующих 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.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком было установлено на основании фонетического и семантического тождества словесных элементов «GENESIS», сходного общего зрительного впечатления, обусловленного использованием заглавных букв латинского алфавита сходного шрифта, а также однородности товаров 12 класса МКТУ, в отношении которых испрашивалась регистрация товарного знака по заявке №2016700388 и зарегистрирован противопоставленный товарный знак.

Вместе с тем, между заявителем и правообладателем противопоставленного товарного знака 20.10.2016 было подписано Соглашение о сосуществовании товарных знаков, положения которого действуют во всех странах мира, в том числе в странах, где обе стороны имеют соответствующие знаки. Данное соглашение обязательно к исполнению и действует в интересах сторон, их наследников и правопреемников.

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.

Таким образом, данное соглашение свидетельствует об урегулировании интересов заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака на территории Российской Федерации.

В рамках данного соглашения представлено письмо-согласие правообладателя противопоставленного товарного знака на регистрацию товарного знака по заявке №2016700388 на имя заявителя в отношении ограниченного перечня товаров 12 класса МКТУ.

Поскольку товары 12 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака и в отношении которых охраняется не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя противопоставленный товарный знак, относятся к разным видовым группам товаров высокой ценовой категории и длительного пользования, покупатели которых бывают особенно внимательны, отсутствуют основания для вывода о том, что регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака будет являться причиной введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя этих товаров.

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

удовлетворить возражение, поступившее 15.06.2018, отменить решение Роспатента от 29.08.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016700388.