

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 15.10.2018, поданное компанией HYUNDAI MOTOR COMPANY, Корея (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 15.12.2017 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1306853, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1306853 с конвенционным приоритетом от 05.11.2015, произведенной Международным Бюро ВОИС 09.04.2016 на имя заявителя, испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1306853 представляет собой словесное обозначение **GENESIS**, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 15.12.2017 было принято решение (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1306853.

Основанием для принятия этого решения явился предварительный отказ в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации,

мотивированный несоответствием знака по международной регистрации №1306853 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1306853 в отношении указанных товаров послужило его сходство до степени смешения с товарными знаками, содержащими словесный элемент «GENESIS» (свидетельства №№ 287909 [1], 340762 [2], 340761 [3], 352630 [4]), зарегистрированными с более ранним приоритетом на имя других лиц в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ и товаров 12 класса МКТУ, признанных однородными с заявленными товарами 09 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 15.10.2018, указано, что с целью уменьшения своих правовых притязаний и разграничения сфер деятельности заявителя и владельцев противопоставленных знаков, а также исключения возможности смешения обозначений потребителями, заявитель ходатайствует об исключении товара «batteries for automobiles» («автомобильные аккумуляторы») из перечня заявленных товаров 09 класса и ограничении перечня товаров 09 класса МКТУ следующим образом:

«Starter cables for motors; remote control apparatus attachable to automobiles; car telephone installations; electronic keyless entry system for automobiles» («Тросы пусковые для двигателей; встраиваемая автомобильная система дистанционного управления; автомобильные телефонные установки; электронная система открывания дверей автомобилей без ключа»).

Заявитель полагает, что ввиду ограничения заявленного перечня товаров, в отношении которого испрашивается правовая охрана на территории Российской Федерации, противопоставленный товарный знак [1] не может служить препятствием для предоставления правовой охраны, поскольку перечень противопоставленного товарного знака [1] не содержит товаров, которые могут рассматриваться как однородные с заявленным знаком по международной регистрации №1306853.

Заявитель отмечает, что противопоставленный товарный знак [1] обладает значительными графическими отличиями от заявленного словесного знака, при этом сфера деятельности владельца этой регистрации и заявителя различаются, ввиду чего они не являются конкурентами, что исключает смешение обозначений потребителями.

Правообладатель противопоставленных товарных знаков [2] и [3] предоставил заявителю письменное безотзывное согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1306853 в отношении заявленных товаров, указанных в перечне регистрации.

Кроме того, противопоставленные товарные знаки [2] и [3] используются владельцем в качестве названия линейки оптического оборудования, а именно профессиональных высокоточных биноклей, а также офтальмологического оборудования для исследования сетчатки и глазного дна. Соответственно, сферы деятельности заявителя и владельца противопоставленных знаков [2] и [3] являются абсолютно различными, ввиду чего компании не являются конкурентами, а различие в использовании обозначений в совершенно разных сферах деятельности обуславливает невозможность смешения знаков потребителями.

Владелец противопоставленного товарного знака [4], компания ЯМАХА ХАТСУДОКИ КАБУСИКИ КАЙСЯ, входит в японскую корпорацию Yamaha Motor Company Limited, которая является японским производителем мототехники - мотоциклов, вездеходов, лодок, снегоходов, лодочных моторов и катеров. Соответственно, товарный знак [4] используется в качестве названия линейки двигателей для снегоходов Yamaha.

Между заявителем и владельцем противопоставленного знака [4], компанией ЯМАХА ХАТСУДОКИ КАБУСИКИ КАЙСЯ (JP), было заключено соглашение о сосуществовании знаков на мировом рынке. В рамках указанного соглашения компанией ЯМАХА ХАТСУДОКИ КАБУСИКИ КАЙСЯ (JP) предоставлено

письмо-согласие на регистрацию и использование в России заявленного обозначения для всех заявленных товаров 09 класса МКТУ.

Заявитель также обращает внимание на то, что заявленный знак используется в качестве наименования моделей автомобилей марки HYUNDAI, при этом важным фактом является то, что потребители в первую очередь обращают внимание на марку автомобиля, а уже потом на ее модель. Таким образом, использование заявленного обозначения как подбренда известной марки автомобилей HYUNDAI обуславливает создание ассоциаций с заявителем.

На основании изложенного заявитель просит предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1306853 в отношении ограниченного перечня товаров 09 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- словарные материалы;
- информация в отношении компании-заявителя и использования заявленного обозначения;
- информация в отношении компании Хоукер ГмбХ, Германия - владельца противопоставленного товарного знака [1];
- информация в отношении компании КОВА КОМПАНИ, ЛТД., Япония - владельца противопоставленных товарных знаков [2] и [3];
- копия письма-согласия на регистрацию заявленного обозначения с переводом на русский язык от компании КОВА КОМПАНИ, ЛТД., Япония;
- информация о компании ЯМАХА ХАТСУДОКИ КАБУСИКИ КАЙСЯ, Япония - владельце противопоставленного знака [4];
- копия письма-согласия на регистрацию заявленного обозначения с переводом на русский язык от компании ЯМАХА ХАТСУДОКИ КАБУСИКИ КАЙСЯ, Япония.

На заседании коллегии, которое состоялось 18.12.2018, был представлен оригинал письма – согласия правообладателя противопоставленных товарных знаков [2] - [3] (свидетельства №№ 340762, 340761).

Кроме того, заявитель скорректировал формулировку товара «тросы пусковые для двигателей», включенного в перечень товаров 09 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана на территории Российской Федерации, следующим образом:

Тросы пусковые для автомобильных двигателей/starter cables for automobiles motors.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (05.11.2015) международной регистрации №1306853 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

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 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам. Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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 №1306853, как указано выше, представляет собой словесное обозначение **GENESIS**, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №287909 [1]



представляет собой комбинированное обозначение , включающее словесный элемент «genesis», выполненный оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита.

Товарный знак охраняется в чёрном, тёмно-красно-малиновом цветовом сочетании в отношении товаров 09 класса МКТУ «аккумуляторы электрические; аккумуляторы электрические для транспортных средств; батареи анодные; батареи гальванических элементов; батареи для систем зажигания; батареи солнечные; батареи электрические; корпуса аккумуляторов электрических; пластины аккумуляторные; устройства зарядные для электрических аккумуляторов».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №340767 [2] представляет собой обозначение **GENESIS**, выполненное оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №340761 [3] представляет собой словесное обозначение **Genesis**, выполненное стандартным шрифтом строчными с первой заглавной буквами латинского алфавита.

Оба товарных знака [2] – [3] охраняются, в частности, в отношении товаров 09 класса МКТУ «аппараты, приборы и инструменты лабораторные; фотографические машины и аппараты; кинематографические машины и аппараты; оптические аппараты, приборы и инструменты; устройства, приборы и инструменты для измерения или тестирования/проведения испытаний; утюги электрические; приборы для завивки волос электрические; зуммеры электрические; телекоммуникационные устройства и аппараты; электронные машины, аппараты и части/детали для них; электронные публикации [загружаемые]».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №353630 [4] представляет собой словесное обозначение **GENESIS**, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Товарный знак охраняется в отношении товаров 12 класса МКТУ «транспортные средства; аппараты, перемещающиеся по земле, воде и воздуху, все вышперечисленные 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 знаков установлено на основании фонетического, семантического тождества и визуального сходства словесных элементов «GENESIS», а также однородностью товаров 09 класса МКТУ, относящихся к одним родовым и видовым группам, в отношении которых охраняются противопоставленные товарные знаки [1] – [3] и испрашивается правовая охрана знаку по международной регистрации №1306853.

Вместе с тем, заявитель ограничил перечень товаров 09 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана на территории Российской Федерации, исключив из него товары «batteries for automobiles» («автомобильные аккумуляторы»).

Ввиду данного ограничения, противопоставленный товарный знак [1] не может служить препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1306853, поскольку его перечень не содержит однородных товаров 09 класса МКТУ.

Заявитель также представил от правообладателя противопоставленных товарных знаков [2] и [3] (КОВА КОМПАНИ, ЛТД., Япония) письменное безотзывное согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1306853 на имя заявителя в отношении заявленных товаров 09 класса МКТУ.

Представленное письмо-согласие свидетельствует об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателя противопоставленных знаков в гражданском обороте на территории Российской Федерации. Кроме того, сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеют визуальные различия, обусловленные использованием букв разного шрифта, в связи с чем предоставление правовой охраны знаку по международной

регистрации №1306853 на территории Российской Федерации не будет вводить потребителя в заблуждение.

Правообладатель противопоставленного товарного знака [4] – 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 №1306853 в отношении заявленного перечня товаров 09 класса МКТУ.

Данное письмо-согласие предоставлено в рамках соглашения о сосуществовании товарных знаков, подписанного 20.10.2016 между заявителем и компанией ЯМАХА ХАТСУДОКИ КАБУСИКИ КАЙСЯ. 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 [4] на территории Российской Федерации.

Поскольку товары 09 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана на территории Российской Федерации, и товары 12 класса МКТУ, в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак [4], 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 №1306853 не будет являться причиной введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя этих товаров.

Таким образом, отсутствуют препятствия для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1306853.

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

удовлетворить возражение, поступившее 15.10.2018, отменить решение Роспатента от 15.12.2017 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1306853 в отношении товаров 09 класса МКТУ «starter cables for automobiles motors; remote control apparatus attachable to automobiles; car telephone installations; electronic keyless entry system for automobiles».