

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.10.2018, поданное HYUNDAI MOTOR COMPANY, Корея (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 28.12.2017 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1305631, при этом установила следующее.

Международная регистрация № 1305631 комбинированного знака



« **»** с конвенционным приоритетом от 05.11.2015 произведена Международным Бюро ВОИС 03.05.2016 на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 28.12.2017 было принято решение (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1305631 по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку знак по международной регистрации № 1305631 сходен до

степени смешения с товарными знаками «**Genesis**» и «**GENESIS**» по свидетельствам №№ 340761 и 340762 (приоритет от 28.12.2005), зарегистрированными на имя КОВА КОМПАНИ, ЛТД., Япония, в отношении товаров 09 класса МКТУ.



Противопоставленный ранее товарный знак «**genesis**» по свидетельству № 287909 снят с учетом корректировки заявителем первоначального перечня товаров путем исключения из объема испрашиваемой правовой охраны товаров «автомобильные аккумуляторы».

Противопоставленный ранее товарный знак «**GENESIS**» по свидетельству № 352630 снят, поскольку заявителем 19.10.2017 представлено письменное согласие ЯМАХА ХАТСУДОКИ КАБУСИКИ КАЙСЯ, Япония, от 04.09.2017, с переводом на русский язык, в котором правообладатель товарного знака по свидетельству № 352630 выражает согласие на предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации № 1305631 в отношении товаров 09 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 25.10.2018, указано, что заявитель ходатайствует об исключении товара «*batteries for automobiles*» («автомобильные аккумуляторы») из перечня заявленных товаров 09 класса МКТУ, а также, что правообладатели противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 340761, 340762 и 352630 предоставили заявителю письменные безотзывные согласия на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1305631 в отношении заявленных товаров 09 класса МКТУ.

Также заявителем отмечено, что противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 340761 и 340762 используются в качестве названия линейки оптического оборудования, а именно профессиональных высокоточных биноклей, а также офтальмологического оборудования для исследования сетчатки и глазного дна. В свою очередь, заявитель использует рассматриваемое обозначение в качестве

наименования моделей автомобилей марки «HYUNDAI» в качестве «подбренда», что исключает возможность смешения обозначений на рынке.

Кроме того, заявитель выражает мнение о несходстве сравниваемых обозначений ввиду оригинальной графической композиции знака по международной регистрации № 1305631.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 28.12.2017 и предоставить знаку по международной регистрации № 1305631 правовую охрану на территории Российской Федерации.

К возражению приложены следующие материалы:

- (1) распечатки из сети Интернет, касающиеся смыслового значения слова «genesis»;
- (2) статья «Крыло, крылья» из печатного издания: Похлебкин В.В. Словарь международной символики и эмблематики. М.: Международные отношения, 2001;
- (3) распечатка из сети Интернет сведений о заявителе;
- (4) распечатки из сети Интернет в отношении использования заявленного обозначения;
- (5) распечатка из сети Интернет сведений о правообладателе товарного знака по свидетельству № 287909 и об использовании указанного товарного знака;
- (6) распечатка из сети Интернет сведений о правообладателе товарных знаков по свидетельствам №№ 340761 и 340762 и об использовании указанных товарных знаков;
- (7) копия письма-согласия правообладателя товарных знаков по свидетельствам №№ 340761 и 340762, с переводом на русский язык;
- (8) распечатка из сети Интернет сведений о правообладателе товарного знака по свидетельству № 352630 и об использовании указанного товарного знака;
- (9) распечатка сведений о товарном знаке по свидетельству № 352630.

На заседании коллегии, состоявшемся 18.01.2019, заявителем представлены следующие материалы:

- (10) оригинал письма-согласия правообладателя товарных знаков по свидетельствам №№ 340761 и 340762.

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

С учетом даты конвенционного приоритета (05.11.2015) международной регистрации № 1305631 правовая база для оценки охранных способностей 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 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.

В соответствии с абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.

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 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Согласно пункту 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).

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме (далее – письмо-согласие) и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

Согласно абзацу 12 пункта 46 Правил письмо-согласие, подтверждающее согласие правообладателя на регистрацию товарного знака, может представляться на русском или другом языке. В случае представления письма-согласия на другом языке к нему должен прилагаться перевод на русский язык, заверенный в установленном законодательством Российской Федерации порядке.



Знак «» по международной регистрации № 1305631 представляет собой комбинированное обозначение, включающее

словесный элемент «GENESIS», выполненный заглавными буквами латинского алфавита, расположенный в центральной части графической в виде стилизованных крыльев. Правовая охрана на территории Российской Федерации испрашивается, согласно возражению, в отношении следующих товаров 09 класса МКТУ: «автомобильные видеокамеры; сенсорные датчики измерения ускорения для автомобилей; дисплеи датчиков для автомобилей; индикаторы скорости для автомобилей; сигнализационная аппаратура для виртуального звука двигателя автомобилей; встраиваемые автомобильные радиоприемники; встраиваемые спутниковые приемники; медиаплееры для автомобилей; автомобильные колонки; аудио / видео аппаратура для автомобилей; встраиваемая автомобильная система дистанционного управления; автомобильные навигационные системы; автомобильные телефонные установки; автомобильные навигаторы; регистраторы данных / событий для автомобилей; электронная система открытия дверей автомобилей без ключа; аппараты глобальной системы позиционирования (GPS) используемые в автомобилях» (англ. – car camcorders; acceleration measuring sensors for automobiles; displays in meters for automobiles; speed indicators for automobiles; warning apparatus for engine virtual sound of automobiles; vehicle radios attached to cars; satellite receivers attached to cars; media players for automobiles; car speakers; audio/video apparatus for cars; car attachable remote control apparatus; car navigation systems; car telephone installations; car navigators; black box for cars; electronic keyless entry system for automobiles; GPS used in cars).

Как указано выше, противопоставление товарных знаков по свидетельствам №№ 287909 и 352630 снято в результате проведения экспертизы заявленного обозначения в связи с корректировкой заявителем перечня товаров и представлением письма-согласия ЯМАХА ХАТСУДОКИ КАБУСИКИ КАЙСЯ, Япония, оригинал которого находится в материалах дела.

Отказ в предоставлении правовой охраны рассматриваемому знаку основан на противопоставлении товарных знаков по свидетельствам №№ 340761 и 340762.

Противопоставленный товарный знак «**Genesis**» по свидетельству № 340761 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак «**GENESIS**» по свидетельству № 340762 является комбинированным, представляет собой словесное обозначение «**GENESIS**», выполненное в оригинальной графике.

Правовая охрана противопоставленных товарных знаков действует, в частности, в отношении идентичных перечней товаров 09 класса МКТУ, а именно: «*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]*».

Вывод о сходстве знака по международной регистрации № 1305631 и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 340761 и 340762 правомерен ввиду полного вхождения в их состав словесного элемента «**GENESIS**»/, что обуславливает вывод об ассоциировании указанных знаков друг с другом в целом.

Графические отличия, на которые обращает внимание заявитель, имеют в данном случае второстепенное значение ввиду превалирования фонетического и смыслового признаков сходства.

Анализ однородности товаров 09 класса МКТУ, перечисленных в возражении, и товаров 09 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, свидетельствует об их однородности, поскольку они соотносятся друг с другом как вид-род (заявленные товары 09 класса МКТУ представляют собой частные понятия, которые относятся к группе товаров «*оптические аппараты, приборы и инструменты*», «*телекоммуникационные*

устройства и аппараты», «кинематографические машины и аппараты», «фотографические машины и аппараты», «устройства, приборы и инструменты для измерения или тестирования/проведения испытаний», в отношении которых зарегистрированы товарные знаки по свидетельствам №№ 340761 и 340762).

Таким образом, оспариваемое решение является правомерным.

Вместе с тем заявителем указано на обстоятельства, которые не могли быть учтены при окончательного решения Роспатента.

К указанным обстоятельствам относится предоставленное заявителем письмо-согласие правообладателя противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 340761 и 340762 (10), в котором выражено согласие на использование и регистрацию в качестве товарного знака на территории Российской



Федерации знака « » по международной регистрации № 1305631 на имя заявителя.

Как видно из приведенного выше описания, знак по международной регистрации № 1305631, имеющий оригинальное графическое исполнение, не является тождественным какому-либо из противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 340761 и 340762.

При этом, как указано в возражении, заявитель использует рассматриваемое обозначение для индивидуализации автомобилей марки «HYUNDAI» в качестве «подбренда», то есть для обозначения модельного ряда автомобилей данной марки. Перечень товаров 09 класса МКТУ составлен в отношении товаров, связанных с автомобилями.

Правообладатель товарных знаков по свидетельствам №№ 340761 и 340762 использует зарегистрированные им обозначения для маркировки оптического оборудования, в том числе профессиональных биноклей, фундус-камер (офтальмологического оборудования для исследования сетчатки и глазного дна).

В связи с изложенным у коллегии не имеется оснований для вывода о том, что



предоставление правовой охраны знаку « » на имя HYUNDAI

MOTOR COMPANY, Корея, может явиться причиной введения в заблуждение потребителя в связи с ранее зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими КОВА КОМПАНИ, ЛТД., Япония.

С учетом сказанного, руководствуясь положениями абзаца пятого пункта 6 статьи 1483 Кодекса, коллегия считает возможным принять во внимание представленное письмо-согласие (10) и предоставить правовую охрану знаку



«  » на территории Российской Федерации в отношении скорректированного перечня товаров 09 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 25.10.2018, отменить решение Роспатента от 28.12.2017 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1305631 в отношении товаров 09 класса МКТУ «car camcorders; acceleration measuring sensors for automobiles; displays in meters for automobiles; speed indicators for automobiles; warning apparatus for engine virtual sound of automobiles; vehicle radios attached to cars; satellite receivers attached to cars; media players for automobiles; car speakers; audio/video apparatus for cars; car attachable remote control apparatus; car navigation systems; car telephone installations; car navigators; black box for cars; electronic keyless entry system for automobiles; GPS used in cars».