


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 12.02.2024, поданное ХЁНДЭ МОТОР КОМПАНИ, Сеул, Республика Корея (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 22.05.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022743421, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2022743421 с конвенционным приоритетом от 23.03.2022 подано на регистрацию товарного знака 30.06.2022 на имя заявителя в отношении услуг 38 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 22.05.2023 было принято решение (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения:

- с товарным знаком «GENESYS» (международная регистрация № 1402302 с конвенционным приоритетом от 25.04.2017), зарегистрированным на имя Genesys Cloud Services Holdings II, LLC, 1302 El Camino Real, Suite 300 Menlo Park CA 94025 в отношении однородных услуг 38 класса МКТУ;

- с товарным знаком «GENESYS» (свидетельство № 197630 с приоритетом от 27.08.1999), зарегистрированным на имя Дженесис Телекоммуникейшнс Лэбораториз-Юроп Лтд, Дженесис Хаус, Фримли Бизнес Парк, Фримли, Кэмберли, Суррей, ДжиЮ 16 7ЭсДжи, Соединенное Королевство в отношении однородных услуг 38 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 12.02.2024, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента и привел следующие доводы в защиту своей позиции:

Заявитель провел анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, на основании которого пришел к выводу об отсутствии между ними сходства до степени смешения и о том, что у потребителя не создается представления о принадлежности сравниваемых товарных знаков одному и тому же владельцу.

По мнению заявителя, наличие в сравниваемых обозначениях, содержащих словесные элементы GENESYS, который произносится как [ДЖЕНЕСАЙС] и GENESIS, который произносится [ДЖЕНЕСИС], буквы «Y» и буквы «I» придают произношению сравниваемых обозначений характерное звучание, совершенно отличное от звучания друг друга, что будет существенно влиять на общее фонетическое несходство заявленного обозначения и противопоставленных знаков. Таким образом, можно сделать вывод о том, что рассматриваемые товарные знаки не могут быть смешаны потребителем фонетически ввиду их несходства в целом до степени смешения по данному признаку.

При визуальном восприятии в целом сравниваемые обозначения производят различное впечатление за счет разной общей формы, формируемой элементами обозначений, и визуальные образы рассматриваемых обозначений не будут порождать в сознании потребителя ассоциации о принадлежности товарных знаков

одному владельцу, поэтому потребитель не смешает визуально товарный знак заявителя и противопоставленный товарный знак в хозяйственном обороте.

По мнению заявителя, сравниваемые обозначения также не являются сходными и с точки зрения семантики или семантических ассоциаций, которые они вызывают при восприятии потребителем. Обозначения GENESYS являются фантазийными, а обозначение GENESIS может переводиться с английского языка как: происхождение, возникновение, зарождение <https://www.multitrans.com/m.exe?s=GENESIS&l1=1&l2=2>.

Заявитель просит также принять во внимание тот факт, что кроме отсутствия сходства до степени смешения между сравниваемыми знаками, заявленные услуги, являются неоднородными противопоставленным услугам.

По мнению заявителя, сравниваемые услуги предназначены для разных потребителей, у которых не возникнет представления о принадлежности этих услуг одному поставщику, особенно с учетом известности компании заявителя Хёндэ Мотор Компани и самого товарного знака GENESIS. Сравнимые услуги имеют особую специфику и функциональное предназначение, и, соответственно, такие услуги не могут быть взаимозаменяемыми с точки зрения их применения. Сравнимые услуги имеют разные каналы их предложения, направленные на их потребителей.

Заявитель просит дополнительно ограничить заявленные услуги следующим образом: Класс 38: предоставление доступа к платформе метавселенной; предоставление услуг потоковой передачи фильмов, музыки, видео, игр и мультимедийного контента для метавселенной; передача цифровых файлов для метавселенной; предоставление доступа к онлайн-виртуальному сообществу через интернет/мобильную связь; предоставление доступа к Интернет-платформам, а также платформам мобильного Интернета; предоставление доступа к электронным информационным, коммуникационным и транзакционным платформам в Интернете; предоставление доступа к онлайн-виртуальному сообществу через интернет/мобильные устройства для метавселенной; предоставление доступа к платформам в Интернете, а также в мобильном Интернете для метавселенной; предоставление доступа к электронным информационным, коммуникационным и

транзакционным платформам в Интернете для метавселенной; все вышеупомянутые услуги, относятся к автомобилям и/или транспортным средствам массового производства или к продажам или продвижению автомобилей и/или транспортных средств массового производства, ни одна из вышеупомянутых услуг не относится к работе и управлению колл-центром и/или контакт-центром.

Заявитель сообщает, что им были получены письма, в которых владельцы противопоставленных товарных знаков дают свое согласие на регистрацию заявленного обозначения в отношении ограниченного перечня заявленных услуг.

С учетом изложенного, заявитель просит принять во внимание доводы, представленные в защиту заявленного обозначения, и вынести решение о регистрации заявленного обозначения для ограниченного перечня услуг 38 класса.

На заседании коллегии, которое состоялось 15.03.2024, к материалам возражения были приобщены оригиналы указанных выше писем-согласий правообладателей противопоставленных товарных знаков.

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

С учетом даты конвенционного приоритета (23.03.2022) заявки правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутые 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482 и введенные в действие 31 августа 2015г. (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 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.

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 настоящих 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).

Заявленное обозначение, как указано выше, представляет собой комбинированное




обозначение, содержащее словесный элемент «GENESIS», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита с контрастной обводкой букв, помещенный в центр четырехугольной фигуры с выпуклыми сторонами, вправо и влево от которой отходят стилизованные изображения крыльев.

Доминирующее положение в композиции заявленного обозначения занимает словесный элемент «GENESIS», так как он легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

Регистрация товарного знака испрашивается в отношении ограниченного перечня услуг 38 класса МКТУ:

предоставление доступа к платформе метавселенной; предоставление услуг потоковой передачи фильмов, музыки, видео, игр и мультимедийного контента для метавселенной; передача цифровых файлов для метавселенной; предоставление доступа к онлайн-виртуальному сообществу через интернет/мобильную связь; предоставление доступа к Интернет-платформам, а также платформам мобильного Интернета; предоставление доступа к электронным информационным, коммуникационным и транзакционным платформам в Интернете; предоставление доступа к онлайн-виртуальному сообществу через интернет/мобильные устройства для метавселенной; предоставление доступа к платформам в Интернете, а также в мобильном Интернете для метавселенной; предоставление доступа к электронным информационным, коммуникационным и транзакционным платформам в Интернете для метавселенной; все вышеупомянутые услуги, относятся к автомобилям и/или транспортным средствам массового производства или к продажам или продвижению автомобилей и/или транспортных средств массового производства, ни одна из вышеупомянутых услуг не относится к работе и управлению колл-центром и/или контакт-центром.

В соответствии с решением Роспатента от 22.05.2023 регистрации заявленного обозначения препятствуют:

- комбинированный знак « GENESYS» по международной регистрации №1402302, которому предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении услуг 38 класса МКТУ:

Telecommunications services in the field of contact center management, namely, voice over Internet protocol (VOIP) services and hosted private branch exchange (PBX) services, and automated operator and messaging systems (Телекоммуникационные услуги в сфере управления контакт-центром, а именно голосовая связь услуги по интернет-протоколу (VOIP), услуги размещенной частной телефонной станции (PBX), а также автоматизированные системы оператора и обмена сообщениями).

- словесный товарный знак «**GENESYS**» по свидетельству №197630, зарегистрированный в отношении услуг 38 класса МКТУ:

связь, в том числе информация в области средств связи, передача сообщений, телефонная связь, телефонное обслуживание, связь с использованием терминалов вычислительных машин, передача сообщений и изображений с использованием средств вычислительной техники, связь между телефонами и терминалами вычислительных машин (модемная связь), электронная почта.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками обусловлено фонетическим сходством словесных элементов «GENESIS» - «GENESYS», занимающих доминирующее положение в композиции заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаках, а также однородностью услуг 38 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака и охраняются противопоставленные товарные знаки.

Следует отметить, что заявитель скорректировал перечень заявленных на регистрацию услуг 38 класса МКТУ, ограничив их принадлежностью к определенной сфере деятельности, связанной с автомобилями и/или транспортными средствами массового производства или к продажам или продвижению автомобилей и/или транспортных средств массового производства, и представил письменное безотзывное согласие правообладателей противопоставленных знаков на регистрацию заявленного обозначения в Российской Федерации на имя заявителя в отношении этих услуг.

Представленные письма – согласия свидетельствуют об урегулировании интересов заявителя и владельцев противопоставленных товарных знаков на территории Российской Федерации и отсутствии столкновения этих сторон в гражданском обороте. Кроме того, сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеют фонетические и визуальные различия, в связи с чем регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака не будет вводить российского потребителя в заблуждение относительно лиц, оказывающих услуги.

Таким образом, противопоставленные товарные знаки не могут являться препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг.

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

удовлетворить возражение, поступившее 12.02.2024, отменить решение Роспатента от 22.05.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022743421.