

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 28.02.2022, поданное ХЁНДЭ МОТОР КОМПАНИ, Сеул, Республика Корея (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 31.08.2021 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020727139, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2020727139 с конвенционным приоритетом от 06.12.2019 подано на регистрацию товарного знака 28.05.2020 на имя заявителя в отношении товаров 16 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 31.08.2021 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 товарными знаками «GENESIS», «ГЕНЕЗИС» (свидетельства №682194, с приоритетом от 10.08.2017; №660093, с приоритетом от 16.12.2016),

зарегистрированными на имя АО «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод имени Э.С. Яламова» в отношении однородных товаров 16 класса.

В заключении по результатам экспертизы также отмечено, что сходство сравниваемых словесных обозначений «GENESIS», «GENESIS», «ГЕНЕЗИС» основано на их фонетическом сходстве, которое обусловлено близостью состава согласных и гласных звуков, их местом в составе обозначений.

Экспертиза также изучила представленные заявителем доводы и сообщает, что не может согласиться с ними, поскольку все заявленные товары 16 класса являются однородными таким товарам 16 класса противопоставленных товарных знаков №№682194, 660093, как «печатная продукция, в том числе издания печатные; товары писчебумажные; блокноты с отрывными листами; блокноты [канцелярские товары]; обложки [канцелярские товары]; приборы письменные; держатели для документов [канцелярские принадлежности], так как содержат тождественные формулировки и соотносятся между собой как род-вид, могут иметь одно назначение.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 28.02.2022, 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 создастся представления о принадлежности сравниваемых товарных знаков одному и тому же владельцу.

По мнению заявителя, сравниваемые обозначения не являются сходными визуально, так как целом 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 противопоставленные товарные знаки в хозяйственном обороте.

Заявитель просит ограничить перечень заявленных товаров 16 класса следующим образом: *товары писчебумажные/принадлежности канцелярские; ручки (принадлежности пишущие); блокноты; скрепки канцелярские; закладки для книг; подложки-коврики для рабочего стола; зажимы для денег; обложки для паспортов; чехлы для паспортов; держатели для паспортов; ежедневники; принадлежности письменные; все вышеперечисленные товары для целей продвижения автомобилей.*

Заявитель просит принять во внимание тот факт, что кроме отсутствия сходства до степени смешения между сравниваемыми знаками, ограниченные товары являются неоднородными противопоставленным товарам.

По мнению заявителя, рассматриваемые товары узкоспециализированы, поскольку круг потребителей, каналы их реализации, ценовые характеристики и задачи, которые выполняются посредством рассматриваемых товаров, различны, и, соответственно, отсутствует совместная встречаемость рассматриваемых товаров в хозяйственном обороте, а также не существует рисков смешения товарных знаков на рынке.

Кроме того, заявитель сообщает, что им было получено письмо, в котором владелец противопоставленных товарных знаков дает свое согласие на регистрацию заявленного обозначения в отношении ограниченного перечня заявленных товаров 16 класса МКТУ.

С учетом изложенного, заявитель просит принять во внимание доводы, представленные в защиту заявленного обозначения, и вынести решение о регистрации заявленного обозначения для ограниченного перечня товаров 16 класса: *товары писчебумажные/принадлежности канцелярские; ручки (принадлежности пишущие); блокноты; скрепки канцелярские; закладки для книг; подложки-коврики для рабочего стола; зажимы для денег; обложки для паспортов; чехлы для паспортов; держатели для паспортов; ежедневники; принадлежности письменные; все вышеперечисленные товары для целей продвижения автомобилей.*

К возражению приложена копия упомянутого письма-согласия.

На заседании коллегии, которое состоялось 06.04.2022, был представлен оригинал письма-согласия.

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

С учетом даты конвенционного приоритета (06.12.2019) 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 играет 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 товаров 16 класса МКТУ:

товары бумажные/принадлежности канцелярские; ручки (принадлежности пишущие); блокноты; скрепки канцелярские; закладки для книг; подложки-коврики для рабочего стола; зажимы для денег; обложки для паспортов; чехлы для

паспортов; держатели для паспортов; ежедневники; принадлежности письменные; все вышеперечисленные товары для целей продвижения автомобилей.

В соответствии с решением Роспатента от 31.08.2021 регистрации заявленного обозначения препятствуют: словесный товарный знак «ГЕНЕЗИС» по свидетельству

№660093 и комбинированный товарный знак «» по свидетельству №682194, зарегистрированные, в частности, в отношении товаров 16 класса МКТУ:

печатная продукция, в том числе: издания печатные, товары писчебумажные, бланки, блокноты с отрывными листами, блокноты [канцелярские товары], брошюры, буклеты; бумага светящаяся, бумага упаковочная; бюллетени информационные, календари, картинки; мешки [конверты, пакеты] для упаковки бумажные или пластмассовые, обложки [канцелярские товары], конверты [канцелярские товары], папки для документов; материалы упаковочные из бумаги или картона, пакетики бумажные, коробки картонные или бумажные, тубусы картонные; материалы для обучения [за исключением приборов], карты географические, глобусы, изображения графические; приборы письменные; планшеты с зажимом; держатели для документов [канцелярские принадлежности]; зажимы для ручек; браслеты для удерживания письменных принадлежностей; карандаши; чертежи [синьки]; эмблемы [клейма бумажные].

Сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками обусловлено фонетическим и семантическим тождеством словесных элементов «GENESIS» - «ГЕНЕЗИС», занимающих доминирующее положение в композиции заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаках, а также однородностью товаров 16 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака и охраняются противопоставленные товарные знаки.

Следует отметить, что заявитель скорректировал перечень заявленных на регистрацию товаров 16 класса МКТУ, ограничив их принадлежностью к определенной сфере деятельности (для целей продвижения автомобилей), и представил письменное безотзывное согласие правообладателя противопоставленных товарных знаков (АО «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова) на регистрацию заявленного обозначения в Российской Федерации на имя заявителя в отношении этих товаров.

Представленное письмо – согласие свидетельствует об урегулировании интересов заявителя и владельца противопоставленных товарных знаков на территории Российской Федерации и отсутствии столкновения этих сторон в гражданском обороте. Кроме того, сравниваемые обозначения не являются тождественными,

имеют графические различия, обуславливающие различное общее зрительное впечатление от их восприятия потребителем, в связи с чем регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака не будет вводить потребителя в заблуждение.

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

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

удовлетворить возражение, поступившее 28.02.2022, отменить решение Роспатента от 31.08.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020727139.