

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 09.07.2020, поданное компанией ХЮНДАЙ 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 №2018740321, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2018740321 было подано 18.09.2018 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 11 класса МКТУ «сигнальные лампочки неисправности тормозной системы автомобилей; фонари для автомобилей; лампы для автомобилей; отражатели для автомобилей; лампы для указателей поворота автомобилей; колбы ламп для указателей поворота автомобилей; фары для автомобилей».

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение



, включающее словесный элемент «GENESIS», выполненный заглавными буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде схематического изображения двух крыльев, между которыми расположена шестиугольная фигура с округленными краями.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака

по заявке № 2018740321 было принято 27.11.2019 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 с товарным знаком «GENESIS» по свидетельству №548486, зарегистрированным с более ранним приоритетом на имя ООО «Конфен Ком Рус», Санкт-Петербург, в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в Роспатент 09.07.2020, указано, что заявитель и владелец противопоставленного знака ООО «Конфен Ком Рус» пришли к соглашению о частичной передаче прав на противопоставленное обозначение на имя заявителя в отношении следующих товаров 11 класса: «абажуры; держатели для абажуров; лампы электрические; люстры; приборы осветительные светодиодные; светильники; светильники напольные; торшеры, фонари; светильники плафонные потолочные».

Ввиду вышеуказанного, 16.04.2020 состоялась государственная регистрация договора об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству №548486 в отношении выше обозначенной части товаров 11 класса МКТУ на имя заявителя с выдачей свидетельства № 753740.

Таким образом, в результате частичной передачи прав противопоставленный знак по свидетельству №548486 охраняется в Российской Федерации на имя компании ООО «Конфен Ком Рус» для следующих товаров 11 класса: «аппараты для сушки рук в умывальных комнатах; бачки смывные для туалетов; биде; бойлеры, за исключением частей машин; водонагреватели; водонагреватели [аппараты]; водонагревательные устройства; водоспуски для туалетов; краны; краны для трубопроводов; краны-смесители для водопроводных труб; нагреватели для ванн; оборудование для бань с горячим воздухом; оборудование для саун; писсуары [санитарное оборудование]; приборы санитарно-технические; раковины; распределители дезинфицирующих средств для туалетов; сиденья для туалетов; трубы [части санитарно-технических систем]; туалеты [ватерклозеты]; туалеты передвижные; умывальники [части санитарно-технического оборудования]; унитазы для туалетов; установки

водопроводные; установки для распределения воды; установки и аппараты для умягчения воды; устройства для смывания [в туалетах]; фильтры для питьевой воды», т.е. для товаров, которые не являются однородными товарными позициями 11 класса МКТУ по заявке №2018740321, поскольку имеют различное функциональное назначение, используются в различных сферах жизни и предлагаются к продаже в различных магазинах/отделах.

На основании изложенного, заявитель просит отменить решение об отказе в государственной регистрации товарного знака и осуществить государственную регистрацию товарного знака по заявке №2018740321 для всех заявленных товаров 11 класса МКТУ.

К возражению приложены выписки из открытых реестров Роспатента в отношении товарных знаков №№ 548486, 753740.

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

С учетом даты поступления (18.09.2018) заявки №2018740321 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 2015 года (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 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).

Как указано выше, в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение , включающее словесный элемент «GENESIS», выполненный заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №548486 представляет



собой комбинированное обозначение «», включающее словесный элемент «GENESIS», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В результате государственной регистрации 16.04.2020 договора №РД0330912 об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении части товаров 11 класса МКТУ, признанных экспертизой однородными с заявленными товарами 11 класса МКТУ, противопоставленный товарный знак более не содержит однородных товаров и, соответственно, не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 11 класса МКТУ.



При этом исключительное право на товарный знак «» по свидетельству №753740 в отношении товаров 11 класса МКТУ «абажуры; держатели для абажуров; лампы электрические; люстры; приборы осветительные светодиодные; светильники; светильники напольные; торшеры, фонари; светильники плафонные потолочные», однородных с заявленными товарами 11 класса МКТУ, принадлежит заявителю.

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

удовлетворить возражение, поступившее 09.07.2020, отменить решение Роспатента от 27.11.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018740321.