

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 27.12.2021, поданное компанией «HYUNDAI MOTOR COMPANY», Республика Корея (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020727164 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Обозначение «» по заявке №2020727164, поступившее в
федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности
28.05.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в
отношении товаров 24 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 03.09.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020727164 в отношении всех заявленных товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам

экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:

- «GENESIS» (св-во № 726141, с приоритетом от 31.07.2018), зарегистрированным на имя Степановой Л.Ю., 428000, Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. Водопроводная, 22, кв.76, в отношении однородных товаров 24 класса МКТУ;

- с товарным знаком «GENESIS» (м.р № 1300737, с конвенционным приоритетом от 09.11.2015), зарегистрированным на имя Suominen corporation, Itamerentori 2 FI-00180 Helsinki в отношении однородных товаров 24 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- сравниваемые обозначения не являются сходными до степени смешения визуально, так как они имеют различную композицию и производят различное общее визуальное впечатление, обусловленное тем, что в заявленном обозначении слово «GENESIS» помещено в центр четырехугольной фигуры с выпуклыми сторонами, вправо и влево от которой отходят стилизованные изображения крыльев;

- словесные элементы сравниваемых обозначений выполнены различными шрифтами, не вызывающими визуальных ассоциаций друг с другом, кроме того, в заявленном обозначении использован изобразительный элемент, который играет не меньшую роль для индивидуализации товаров, нежели словесный элемент, так как он легко идентифицируется и воспринимается потребителем при осмотре сравниваемых обозначений;

- анализ сопоставляемых обозначений показал отсутствие сходства до степени смешения и отсутствия у потребителя представления о принадлежности сравниваемых товарных знаков одному и тому же владельцу;

- заявитель просит ограничить перечень заявленных товаров следующим образом: «пледы дорожные, пледы; покрывала/пледы для использования вне дома; покрывала; полотенца для гольфа; покрывала/пледы двусторонние; полотенца текстильные; все вышеуказанные товары за исключением белья для домашнего хозяйства, белья из узорчатого полотна, белья постельного, белья столового, за исключением бумажного, занавесок для душа текстильных или пластмассовых, занавесок текстильных или пластмассовых, занавесок тюлевых, мешков спальных, платков носовых из текстильных материалов, скатертей клеенчатых, скатертей, за исключением бумажных, тканей, тканей бельевых, тканей трикотажных, шелка [ткань], а также все вышеуказанные товары за исключением гидроперепутанных нетканых композитных материалов и изготовленных из них товаров»;

- вышеуказанный ограниченный перечень товаров является неоднородным с товарами противопоставленных товарных знаков, которые в свою очередь мирно сосуществуют;

- правообладатель знака по международной регистрации №1300737 предоставил заявителю письмо-согласие на регистрацию и использование заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2020727164 в отношении всех заявленных товаров 24 класса МКТУ.

На основании вышеизложенного заявитель просит пересмотреть решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении приведенного выше ограниченного перечня заявленных товаров 24 класса МКТУ.

К материалам дела был приложен оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленной регистрации [1].

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения необоснованными.

С учетом даты (28.05.2020) поступления заявки №2020727164 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше 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 подпункта 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с положениями пункта 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.

Исходя из положений пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение. Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание. Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, 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).

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение « _____ », содержащее словесный элемент «GENESIS», выполненный заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом с контрастной обводкой, помещенный в центре четырехугольной фигуры с выпуклыми сторонами, вправо и влево от которого отходят стилизованные изображения крыльев. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении скорректированного заявителем перечня товаров 24 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по международной регистрации №1300737 представляет собой словесное обозначение «GENESIS», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знака на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 24 класса МКТУ «гидроперепутанные нетканые композитные материалы».

В отношении вышеуказанного противопоставления коллегия принимает во внимание обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 03.09.2021, а именно представленное правообладателем знака по международной регистрации №1300737 согласие [1] на использование и регистрацию заявленного обозначения по заявке №2020727164 в отношении всех заявленных товаров 24 класса МКТУ.

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение. В этой связи необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если: 1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству; 2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем; 3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Так, заявленное обозначение и противопоставленный знак не тождественны, имеют отдельные визуальные различия, при этом противопоставленный товарный знак не является коллективным товарным знаком.

Таким образом, наличие письма-согласия [1] от правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №1300737, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять противопоставление по данному знаку.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №726141 представляет собой словесное обозначение «GENESIS», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 24 класса МКТУ «белье для домашнего хозяйства; белье из узорчатого полотна; белье постельное; белье столовое, за

исключением бумажного; занавеси для душа текстильные или пластмассовые; занавеси текстильные или пластмассовые; занавеси тюлевые; мешки спальные; платки носовые из текстильных материалов; скатерти клеенчатые; скатерти, за исключением бумажных; ткани; ткани бельевые; ткани трикотажные; шелк [ткань]; все вышеуказанные товары за исключением гидроперепутанных нетканых композитных материалов и изготовленных из них товаров».

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что они являются сходными за счет фонетического и семантического тождества словесных элементов «GENESIS»/«GENESIS».

Словесный элемент «GENESIS» в переводе с английского языка на русский язык означает «происхождение, возникновение, зарождение» (<https://translate.google.ru/>).

Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №№726141 визуально являются сходными, так как словесный элемент «GENESIS» сопоставляемых обозначений, выполнены буквами одинакового алфавита. Кроме того, графический признак в данном случае не может быть определяющим, поскольку противопоставленные знаки являются словесными и выполнены без каких-либо особых графических проработок.

Изложенное выше позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки являются сходными, несмотря на их отдельные отличия.

Анализ однородности испрашиваемых товаров 24 класса МКТУ и товаров 24 класса МКТУ противопоставленного товарного знака показал следующее.

Заявитель скорректировал заявленный перечень товаров 24 класса МКТУ, ограничив их позициями, содержащимися в перечне противопоставленного товарного знака по свидетельству №726141. В виду этого испрашиваемый заявителем перечень товаров 24 класса МКТУ выглядит следующим образом: «пледы дорожные, пледы; покрывала/пледы для использования вне дома; покрывала; полотенца для гольфа; покрывала/пледы двусторонние; полотенца

текстильные; все вышеуказанные товары за исключением белья для домашнего хозяйства, белья из узорчатого полотна, белья постельного, белья столового, за исключением бумажного, занавесок для душа текстильных или пластмассовых, занавесок текстильных или пластмассовых, занавесок тюлевых, мешков спальных, платков носовых из текстильных материалов, скатертей клеенчатых, скатертей, за исключением бумажных, тканей, тканей бельевых, тканей трикотажных, шелка [ткань], а также все вышеуказанные товары за исключением гидроперепутанных нетканых композитных материалов и изготовленных из них товаров».

Вместе с тем, при анализе однородности сопоставляемых перечней товаров 24 класса МКТУ коллегией было установлено, что ограничением заявителем перечня товаров 24 класса МКТУ не приводит к выводу об отсутствии однородности сравниваемых товаров 24 класса МКТУ на основании следующего.

Коллегия отмечает, что заявителем некорректно сокращен заявленный перечень товаров 24 класса МКТУ, поскольку испрашиваемые товары «пледы дорожные, пледы; покрывала/пледы для использования вне дома; покрывала; полотенца для гольфа; покрывала/пледы двусторонние; полотенца текстильные» нельзя ограничить товарами «за исключением белья для домашнего хозяйства, белья из узорчатого полотна, белья постельного, белья столового, за исключением бумажного, за исключением бумажных, а также все вышеуказанные товары за исключением гидроперепутанных нетканых композитных материалов и изготовленных из них товаров», так как сами по себе испрашиваемые товары соотносятся с родовым понятием «белье для домашнего хозяйства», следовательно, эти взаимозаменяемые товары нельзя исключить.

При анализе однородности коллегией было установлено, что испрашиваемые товары, относящиеся к предметам домашнего обихода, следует признать однородными товарам 24 класса МКТУ «белье для домашнего хозяйства; белье из узорчатого полотна; белье постельное; платки носовые из текстильных материалов; все вышеуказанные товары за исключением гидроперепутанных нетканых композитных материалов и изготовленных из них товаров» противопоставленного

товарного знака, поскольку они соотносятся друг с другом как род-вид, имеют одно функциональное назначение и круг потребителей.

Вероятность смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

В данном случае коллегией установлена высокая степень сходства товарных знаков и однородность товаров, для маркировки которых они предназначены, что является основанием для вывода о наличии вероятности смешения сопоставляемых товарных знаков.

Вместе с тем для установления нарушения достаточно опасности, а не реального смешения сопоставляемых обозначений обычными потребителями соответствующих товаров/услуг, в связи с чем вывод о сходстве сравниваемых обозначений и об однородности вышеуказанных товаров, является достаточным основанием для вывода о несоответствии заявленного обозначения в отношении товаров 24 класса МКТУ пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.12.2021, оставить в силе решение Роспатента от 03.09.2021.