

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 21.01.2022, поданное ХЁНДЭ МОТОР КОМПАНИ, Сеул, Республика Корея (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 25.03.2021 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020727138, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2020727138 с конвенционным приоритетом от 06.12.2019 подано на регистрацию товарного знака 28.05.2020 на имя заявителя в отношении товаров 14 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 25.03.2021 было принято решение (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака в отношении части товаров 14 класса МКТУ «часы автомобильные».

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении другой части товаров 14 класса заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, мотивированное его сходством до степени смешения со словесным товарным знаком «GENESIS H.STERN» (свидетельство № 606176, с

приоритетом от 06.07.2015) зарегистрированным на имя Х.СТЕРН КОМЕРСИО Э ИНДУСТРИА С.А., Бразилия, в отношении однородных товаров 14 класса.

В заключении по результатам экспертизы также отмечено, что сходство заявленного обозначения «GENESIS» и противопоставленного товарного знака №606176 «GENESIS H.STERN» обусловлено фонетическим тождеством и вхождением словесного элемента «GENESIS» в состав противопоставленного обозначения.

Экспертиза также приняла во внимание наличие у заявителя товарного знака «GENESIS» по свидетельству № 645191, зарегистрированного в отношении товаров 14 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 21.01.2022, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента и привел следующие доводы в защиту своей позиции:

Заявитель провел анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по фонетическому, визуальному и семантическому критериям сходства, 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 фонетически, так как фонетическое восприятие соответствующих обозначений происходит за счет произношения всех произносимых частей. Соответственно, в противопоставленном знаке произноситься будут все составляющие сочетание элементы ДЖЕНЕСИС ЭЙЧ СТЕРН, тогда как в заявленном знаке произношение ограничится только словом ДЖЕНЕСИС. Наличие в противопоставленном знаке дополнительных словесных элементов ЭЙЧ СТЕРН (что в целом отличает противопоставленный знак от фонетики заявленного обозначения за счет произнесения дополнительных и отличных звуков, звукосочетаний и слогов) придает его произношению характерное звучание, совершенно отличное от звучания заявленного обозначения, что будет существенно влиять на общее фонетическое несходство заявленного обозначения и противопоставленного знака.

По мнению заявителя, сравниваемые обозначения не являются сходными до степени смешения визуально, так как заявленное обозначение является комбинированным и включает как словесный, так и изобразительный элементы, а противопоставленный товарный знак «GENESIS H.STERN» является только словесным, то есть сравниваемые обозначения имеют различную композицию и производят различное общее визуальное впечатление.

По мнению заявителя, сравниваемые обозначения также не являются сходными и с точки зрения семантики или семантических ассоциаций, которые они вызывают при восприятии потребителем. Словесный элемент комбинированного заявленного обозначения GENESIS может переводиться с английского языка как: происхождение, возникновение, зарождение, начало.

А фраза в противопоставленном знаке GENESIS H.STERN может переводиться как «Начало Г. Штерна», где H.STERN это инициалы и имя Ганса Штерна, ювелира, который в 1945 году, открыл в деловом центре Рио-де-Жанейро небольшую ювелирную мастерскую. Сейчас, H.STERN является крупнейшей ювелирной фирмой Бразилии и Латинской Америки, а также одной из известнейших марок в мире - <https://gum.ru/shops/h-stern/>.

Кроме того, заявитель просит ограничить перечень заявленных товаров следующим образом: держатели для ключей [кольца для ключей с брелоками] для автомобилей; держатели/кольца для ключей из благородных металлов для автомобилей; держатели/кольца для ключей с покрытием из благородных металлов для автомобилей; держатели для ключей выдвижные для автомобилей; держатели/кольца для ключей металлические для автомобилей; брелоки для держателей для ключей для автомобилей; цепочки для ключей из имитации кожи для автомобилей; цепочки для ключей в качестве ювелирных изделий [брелоки] для автомобилей; цепочки кожаные для ключей для автомобилей; цепочки для ключей пластиковые для автомобилей; цепочки для ключей [кольца для ключей с брелоками] для автомобилей; брелоки для цепочек для ключей для автомобилей; цепочки для ключей металлические для автомобилей; часы автомобильные для игры в гольф; запонки с автомобильной символикой; кольца кожаные для ключей для автомобилей;

секундомеры с остановом для автомобилей; автомобильные часы наручные/часы для автомобилей, за исключением наручных; инструменты часовые и хронометрические и их части/детали для автомобилей; части/детали и принадлежности для автомобильных часов; изделия ювелирные и металлы благородные для автомобилей; кубки памятные из благородных металлов для автомобилей; доски/таблички памятные из благородных металлов для автомобилей; награды/призы из драгоценных металлов для автомобилей; изделия художественные из благородных металлов для автомобилей.

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

По мнению заявителя, сравниваемые товары не могут относиться к одной видовой группе, то есть указанные товары предназначены для разных потребителей, у которых не возникнет представления о принадлежности этих товаров одному производителю, особенно с учетом известности компании заявителя ХЕНДЭ МОТОР КОМПАНИ и самого товарного знака «GENESIS» для автомобилей и различных аксессуаров к ним и для их владельцев, включая заявленные товары 14 класса, а также известности компании H.STERN владельца противопоставленного знака. Сравнимые товары имеют особую специфику и функциональное предназначение, и, соответственно, такие товары не могут быть взаимозаменяемыми с точки зрения их применения.

На основании изложенного, заявитель просит вынести решение о предоставлении правовой охраны товарному знаку в отношении скорректированного перечня товаров:

держатели для ключей [кольца для ключей с брелоками] для автомобилей; держатели/кольца для ключей из благородных металлов для автомобилей; держатели/кольца для ключей с покрытием из благородных металлов для автомобилей; держатели для ключей выдвижные для автомобилей; держатели/кольца для ключей металлические для автомобилей; брелоки для держателей для ключей для автомобилей; цепочки для ключей из имитации кожи для автомобилей; цепочки для ключей в качестве ювелирных изделий [брелоки] для автомобилей; цепочки кожаные для ключей для автомобилей; цепочки для ключей пластиковые для автомобилей; цепочки для ключей [кольца для ключей с брелоками] для автомобилей; брелоки для цепочек для ключей для автомобилей; цепочки для ключей металлические для автомобилей; часы автомобильные для игры в гольф; запонки с автомобильной символикой; кольца кожаные для ключей для автомобилей; секундомеры с остановом для автомобилей; автомобильные часы наручные/ часы для автомобилей, за исключением наручных; инструменты часовые и хронометрические и их части/детали для автомобилей; части/детали и принадлежности для автомобильных часов; часы автомобильные; изделия ювелирные и

металлы благородные для автомобилей; кубки памятные из благородных металлов для автомобилей; доски/таблички памятные из благородных металлов для автомобилей; награды/призы из драгоценных металлов для автомобилей; изделия художественные из благородных металлов для автомобилей.

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

С учетом даты конвенционного приоритета (06.12.2019) заявки на регистрацию товарного знака 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.

В соответствии с решением Роспатента от 25.03.2021 регистрации заявленного обозначения в полном объеме препятствует словесный товарный знак «GENESIS H.STERN» по свидетельству №606176, зарегистрированный в отношении товаров 14 класса МКТУ:

сплавы благородных металлов; коробки из благородных металлов; хронометры; часы, за исключением наручных; механизмы часовые; изделия ювелирные; украшения [изделия ювелирные]; металлы драгоценные; изделия художественные из благородных металлов; часы-браслеты.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком обусловлено полным фонетическим вхождением словесного элемента «GENESIS», занимающего доминирующее положение в композиции заявленного обозначения, в противопоставленный товарный знак «GENESIS H.STERN», в котором фонетически и семантически тождественный элемент «GENESIS» занимает начальную позицию, с которой начинается восприятие знака, при этом следует отметить, что вывод о сходстве этих сравниваемых обозначений усиливается визуальным сходством, обусловленным использованием заглавных букв одного (латинского) алфавита.

Следует отметить, что заявитель скорректировал перечень заявленных на регистрацию товаров 14 класса МКТУ, ограничив их принадлежностью к определенной сфере деятельности (применительно к автомобилям).

Анализ заявленных товаров 14 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака и товаров 14 класса, в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак, показал, что, несмотря на ограничение перечня, часть заявленных товаров (держатели/кольца для ключей из благородных металлов для автомобилей; держатели/кольца для ключей с покрытием из благородных металлов для автомобилей; держатели/кольца для ключей металлические для автомобилей; цепочки для ключей в качестве ювелирных изделий [брелоки] для автомобилей; цепочки для ключей металлические для автомобилей; запонки с автомобильной символикой; изделия ювелирные и металлы благородные для автомобилей; кубки памятные из благородных металлов для автомобилей; доски/таблички памятные из благородных металлов для автомобилей; награды/призы из драгоценных металлов для автомобилей; изделия художественные из благородных

металлов для автомобилей) следует признать однородными с товарами (изделия ювелирные; украшения [изделия ювелирные]; металлы драгоценные; изделия художественные из благородных металлов) включенными в перечень противопоставленного товарного знака, поскольку, учитывая, что противопоставленный товарный знак по свидетельству №606176 зарегистрирован в отношении перечня, не ограниченного определенной сферой деятельности и назначения товаров и может включать в себя, в том числе, товары, относящиеся к ювелирным изделиям или изготовленные из благородных металлов, предназначенные для использования в автомобилях (аксессуары).

Коллегия обращает внимание, что представитель заявителя устно выразил согласие исключить из перечня часть товаров (часы автомобильные для игры в гольф; секундомеры с остановом для автомобилей; автомобильные часы наручные/ часы для автомобилей, за исключением наручных), в связи с неясной формулировкой назначения этих товаров.

Что касается остальных товаров (*держатели для ключей [кольца для ключей с брелоками] для автомобилей; держатели для ключей выдвижные для автомобилей; брелоки для держателей для ключей для автомобилей; цепочки для ключей из имитации кожи для автомобилей; цепочки кожаные для ключей для автомобилей; цепочки для ключей пластиковые для автомобилей; цепочки для ключей [кольца для ключей с брелоками] для автомобилей; брелоки для цепочек для ключей для автомобилей; кольца кожаные для ключей для автомобилей; инструменты часовые и хронометрические и их части/детали для автомобилей; части/детали и принадлежности для автомобильных часов*), то, с учетом мировой известности компании заявителя ХЕНДЭ МОТОР КОМПАНИ в качестве производителя автомобилей и аксессуаров к ним, а также того обстоятельства, что заявитель является правообладателем словесного товарного знака «GENESIS» по свидетельству №645191, зарегистрированного в отношении товаров 14 класса МКТУ «кольца для ключей (брелоки) для автомобилей; часы автомобильные», коллегия полагает возможным зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака для

этих товаров, наряду с позицией «часы автомобильные», которой уже предоставлена охрана решением Роспатента от 25.03.2021.

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

удовлетворить возражение, поступившее 21.01.2022, изменить решение Роспатента от 25.03.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020727138.