

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 27.04.2015 возражение, поданное по поручению компании Хендэ Мотор Компани, Республика Корея (Hyundai Motor Company, Corée, République de) (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1167542.

Международная регистрация №1167542 знака «  » с конвенционным приоритетом от 16.05.2012 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 16.11.2012 на имя заявителя – Hyundai Motor Company 231, Yangjae-Dong, Seocho-Gu, Seoul, 137-938 (Corée, République de) в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Роспатентом 26.01.2015 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1167542 в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ. Основанием для решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное несоответствием международной регистрации требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению по результатам экспертизы знак по международной регистрации №1167542 «HYUNDAI AUTRON» является сходным до степени смешения с:

- товарным знаком «HYUNDAI» (свидетельство №337656 с приоритетом от 24.05.2006), зарегистрированным в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ на имя Хюндай Корпорейшн, 226 Синмунро-1 ка, Чонгно-ку, Сеул, Республика Корея;

- товарным знаком «HYUNDAI» (свидетельство №188400 с приоритетом от 30.09.1998, срок действия регистрации продлен до 30.09.2018), зарегистрированным в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ на имя ХЁНДАЙ ИТ КОРПОРЕЙШН, Сан 136-1, Ами-Ри, Бубал-эуб, Ичон-си, Киоунгки-До, 467-701, Республика Корея.

Согласно заключению экспертизы сходство сравниваемых обозначений основано на фонетическом и визуальном критериях сходства.

В поступившем возражении от 27.04.2015 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к тому, что знак по международной регистрации №1167542 и противопоставленные товарные знаки имеют разную фонетику, семантику и графическое исполнение, что достигается за счет наличия в знаке по международной регистрации №1167542 словесного элемента «AUTRON», а также разного шрифтового исполнения словесных элементов и различного цветового сочетания.

На основании вышеизложенных доводов в возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1167542 на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ.

По результатам рассмотрения возражения коллегия пришла к выводу о том, что знак по международной регистрации №1167542 является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ с товарными знаками по свидетельствам №337656, №188400, ранее зарегистрированными на имя иных лиц. На основании заключения коллегии Роспатентом было принято решение от 01.11.2015 об отказе в удовлетворении поступившего 27.04.2015 возражения, решение Роспатента от 26.01.2015 было оставлено в силе.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 06 апреля 2016 года по делу №СИП-50/2016 (далее – Постановление СИП) было признано недействительным решение Роспатента от 01.11.2015, которым оставлено в силе решение Роспатента от 26.01.2015 об отказе в предоставлении на территории Российской Федерации правовой охраны знаку по международной регистрации №1167542. При этом на Роспатент возложена обязанность повторно рассмотреть возражение компании Хендэ Мотор Компани.

В соответствии с положением статьи 12 Кодекса признание недействительным решения Роспатента влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права. Таким образом, во исполнение решения Суда по интеллектуальным правам от 06.04.2016 по делу №СИП-50/2016 возражение, касающееся знака по международной регистрации №1167542, было повторно рассмотрено на заседании коллегии, состоявшемся 12.05.2016.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (16.05.2012) конвенционного приоритета знака по международной регистрации №1167542 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной;

2) 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками других лиц, допускается только с согласия правообладателей.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

Сходство изобразительных обозначений согласно положениям пункта 14.4.2.3 Правил определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак «  » по международной регистрации №1167542 является комбинированным, включает в свой состав словесные элементы «HYUNDAI» и «AUTRON», выполненные оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита синего цвета. Над буквой «Т» в слове «AUTRON» расположен изобразительный элемент в виде геометрической фигуры красного цвета. Правовая охрана знака на территории Российской Федерации испрашивается в красном, синем цветовом сочетании в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации знака по международной регистрации №1167542 основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков «HYUNDAI» по свидетельствам №188400, 337656, зарегистрированных в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ, на имя иных лиц.

Противопоставленный товарный знак [1] по свидетельству №188400 является



комбинированным «  », представляет собой слово «HYUNDAI», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, при этом поверх буквы «Н» и слева от нее расположены три окружности небольшого размера. Правовая охрана товарного знака действует в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №337656 [2] представляет собой словесное обозначение «HYUNDAI», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Исходя из решения Суда по интеллектуальным правам от 06.04.2016 по делу №СИП-50/2016, судом не опровергаются выводы Роспатента о сходстве до степени смешения знака по международной регистрации №1167542 и противопоставленных товарных знаков [1, 2], а также вывод об однородности товаров 09 класса МКТУ.

Однако согласно указанному решению, во внимание были приняты дополнительные документы, представленные в суд, а именно, письма-согласия от

правообладателей противопоставленных товарных знаков [1, 2], устраняющие применительно к обстоятельствам данного дела причину для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1167542 и являющиеся, по мнению суда, самостоятельным и достаточным основанием для признания решения государственного органа недействительным.

Правообладатели противопоставленных товарных знаков [1, 2] предоставили письма-согласия в отношении перечня товаров 09 класса МКТУ, ранее уточненного заявителем (соответствующие изменения были внесены МБ ВОИС 24.03.2016): «appareils pour la transmission et la reproduction de sons ou d'images pour véhicules; machines pour la restitution et l'enregistrement de sons et de séquences vidéo pour véhicules; moniteurs et récepteurs radio pour la reproduction de sons et de signaux pour véhicules; appareils pour l'enregistrement/la transmission ou la reproduction de sons et d'images pour véhicules; dispositifs d'enregistrement et de lecture pour supports de sons et d'images pour véhicules; appareils pour la transmission de sons pour véhicules; appareils pour la reproduction de sons pour véhicules; coupleurs acoustiques pour véhicules; baladeurs multimédias pour véhicules; syntoniseurs de voiture pour véhicules; téléviseurs de voiture pour véhicules; transducteurs électroacoustiques; phonographes électriques; amplificateurs pour véhicules; haut-parleurs à amplificateur incorporé pour véhicules; diaphragmes (acoustiques) pour véhicules; limiteurs (électricité); magnétoscopes de voiture pour véhicules; lecteurs de cassettes pour voitures pour véhicules; enregistreurs de cassettes pour véhicules; lecteurs de cassettes pour véhicules; lecteurs de bandes et de bandes vidéo pour véhicules; moniteurs de télévision pour véhicules; récepteurs de télévision (téléviseurs) pour véhicules; décodeurs de télévision pour véhicules; appareils de télévision pour véhicules; amplificateurs de puissance pour véhicules; appareils et instruments à haut-parleurs pour véhicules; boîtiers de haut-parleurs pour véhicules; systèmes de sonorisation pour véhicules; lecteurs de CD pour véhicules; lecteurs de DVD pour véhicules; postes radiotéléphoniques; terminaux de radiotéléphonie; visiophones pour véhicules; dispositifs mains libres pour téléphones mobiles pour véhicules; dispositifs d'intercommunication pour véhicules; interphones pour véhicules; appareils téléphoniques

pour véhicules; connecteurs téléphoniques pour véhicules; kits mains-libres pour téléphones pour véhicules; répondeurs téléphoniques (appareils) pour véhicules; répondeurs pour véhicules; appareils téléphoniques pour véhicules; téléphones portables pour véhicules; convertisseurs électroniques de fréquence pour moteurs électriques à haute vitesse; appareils fixes de communication multivoies; appareils fixes de communication monovoie pour véhicules; appareils et machines de radiocommunication monovoie pour stations fixes pour véhicules; appareils pour la transmission d'émissions radiophoniques et de messages par faisceaux hertziens pour véhicules; appareils de radar pour véhicules; microphones pour véhicules; modems pour véhicules; dispositifs de radiotransmission sans fil pour véhicules; pylônes de T.S.F; postes radiotélégraphiques; antennes pour appareils de communication sans fil pour véhicules; répéteurs à fréquence porteuse pour véhicules; multiplexeurs vidéo pour véhicules; appareils de vidéotransmission pour véhicules; appareils d'intercommunication pour véhicules; appareils de commutation manuelle pour la télécommunication; appareils télégraphiques pour véhicules; appareils de navigation pour véhicules (ordinateurs de bord); appareils électrodynamiques pour la commande à distance de signaux; convertisseurs de fréquence pour dispositifs de commande; appareils électriques d'allumage; appareils de commande à distance pour véhicules; machines et appareils de télémétrie télécommandés pour véhicules; systèmes mondiaux de positionnement (GPS) pour véhicules; antennes paraboliques pour véhicules; appareils de navigation par satellite pour véhicules; machines et appareils pour la transmission de fréquences vocales pour véhicules; appareils pour la transmission sans fil d'informations acoustiques pour véhicules; équipements de navigation par satellite pour véhicules; répondeurs automatiques; appareils télégraphiques automatiques pour véhicules; centraux téléphoniques automatiques; appareils et instruments de navigation pour véhicules; antennes pour voitures; machines et engins de télécommunication pour véhicules; émetteurs (télécommunication) pour véhicules; postes émetteurs (télécommunication) pour véhicules; télégraphes (appareils); convertisseurs de fréquence; commutateurs de transit; récepteurs radars comportant des amplificateurs; antennes de voiture pour véhicules; appareils de communication pour véhicules; appareils électrodynamiques pour la commande à distance d'aiguillages de chemins de fer; machines et appareils de

transmission par câble; émetteurs de télévision pour véhicules; téléprompteurs pour téléviseurs pour véhicules; téléimprimantes; téléscripteurs; résistances électriques (pour appareils de télécommunication); condensateurs électriques (pour appareils de télécommunication); centraux de télécommunication; émetteurs de télécommunication; appareils pour la transmission de sons; convertisseurs; appareils de communication portables pour véhicules; simulateurs pour l'apprentissage de la conduite de véhicules pour véhicules; machines à circuits électroniques pour l'apprentissage; compteurs Geiger; phototubes; systèmes de mesure laser; pointeurs électroniques à émission de lumière; pointeurs lumineux; moniteurs vidéo pour véhicules; tubes à décharges électriques, autres que pour l'éclairage; cyclotrons; étiquettes électroniques pour marchandises; tubes thermoïoniques; cartes électroniques pour le traitement d'images; codeurs magnétiques; appareils électriques de surveillance; terminaux sécurisés pour transactions électroniques; prises de courant pour véhicules; fiches de contact de sécurité; anodes; cathodes; dispositifs cathodiques pour la protection contre la rouille; aimants; noyaux magnétiques; aimants décoratifs; caches pour prises de courant; prises électriques pour véhicules; fiches électriques pour véhicules; électro-aimants; collecteurs électriques; bouchons; adaptateurs de prise; fiches, prises de courant et autres contacts (connexions électriques); barres multiprises mobiles; tubes électroniques; installations électriques de prévention contre le vol; cartes intégrant des dispositifs électroniques; appareils électroniques de codage; émetteurs de signaux électroniques; terminaux de paiements électroniques; tubes redresseurs; centrales d'alarme; cartes à circuits intégrés; tableaux de commande électrique pour la vérification de câbles électriques; cartes magnétiques codées; lecteurs de cartes de crédit; capteurs à orientation solaire automatique; cartes à circuits fermés; hologrammes; cartes à circuit intégré; diodes; semi-conducteurs; mémoires à semi-conducteurs; éléments à semi-conducteurs; plaquettes de semi-conducteurs; éléments de puissance à semi-conducteurs; diodes électroluminescentes [DEL] pour véhicules; plaquettes (tranches de silicium); cartes de circuits imprimés électroniques; connecteurs pour circuits électroniques; circuits intégrés; circuits imprimés comprenant des circuits intégrés; modules de circuits intégrés; puces [circuits intégrés]; thermistances; blocs multi-prises;

anticathodes; transistors; cartes de circuits imprimés; aimants à effacer; prises de courant, fiches et autres contacts (connexions électriques)».

При изложенных обстоятельствах отсутствуют основания для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1167542 в отношении товаров 09 класса МКТУ в рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 27.04.2015, отменить решение Роспатента от 26.01.2015 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1167542 в отношении товаров 09 класса МКТУ: «appareils pour la transmission et la reproduction de sons ou d'images pour véhicules; machines pour la restitution et l'enregistrement de sons et de séquences vidéo pour véhicules; moniteurs et récepteurs radio pour la reproduction de sons et de signaux pour véhicules; appareils pour l'enregistrement/la transmission ou la reproduction de sons et d'images pour véhicules; dispositifs d'enregistrement et de lecture pour supports de sons et d'images pour véhicules; appareils pour la transmission de sons pour véhicules; appareils pour la reproduction de sons pour véhicules; coupleurs acoustiques pour véhicules; baladeurs multimédias pour véhicules; syntoniseurs de voiture pour véhicules; téléviseurs de voiture pour véhicules; transducteurs électroacoustiques; phonographes électriques; amplificateurs pour véhicules; haut-parleurs à amplificateur incorporé pour véhicules; diaphragmes (acoustiques) pour véhicules; limiteurs (électricité); magnétoscopes de voiture pour véhicules; lecteurs de cassettes pour voitures pour véhicules; enregistreurs de cassettes pour véhicules; lecteurs de cassettes pour véhicules; lecteurs de bandes et de bandes vidéo pour véhicules; moniteurs de télévision pour véhicules; récepteurs de télévision (téléviseurs) pour véhicules; décodeurs de télévision pour véhicules; appareils de télévision pour véhicules; amplificateurs de puissance pour véhicules; appareils et instruments à

haut-parleurs pour véhicules; boîtiers de haut-parleurs pour véhicules; systèmes de sonorisation pour véhicules; lecteurs de CD pour véhicules; lecteurs de DVD pour véhicules; postes radiotéléphoniques; terminaux de radiotéléphonie; visiophones pour véhicules; dispositifs mains libres pour téléphones mobiles pour véhicules; dispositifs d'intercommunication pour véhicules; interphones pour véhicules; appareils téléphoniques pour véhicules; connecteurs téléphoniques pour véhicules; kits mains-libres pour téléphones pour véhicules; répondeurs téléphoniques (appareils) pour véhicules; répondeurs pour véhicules; appareils téléphoniques pour véhicules; téléphones portables pour véhicules; convertisseurs électroniques de fréquence pour moteurs électriques à haute vitesse; appareils fixes de communication multivoies; appareils fixes de communication monovoie pour véhicules; appareils et machines de radiocommunication monovoie pour stations fixes pour véhicules; appareils pour la transmission d'émissions radiophoniques et de messages par faisceaux hertziens pour véhicules; appareils de radar pour véhicules; microphones pour véhicules; modems pour véhicules; dispositifs de radiotransmission sans fil pour véhicules; pylônes de T.S.F; postes radiotélégraphiques; antennes pour appareils de communication sans fil pour véhicules; répéteurs à fréquence porteuse pour véhicules; multiplexeurs vidéo pour véhicules; appareils de vidéotransmission pour véhicules; appareils d'intercommunication pour véhicules; appareils de commutation manuelle pour la télécommunication; appareils télégraphiques pour véhicules; appareils de navigation pour véhicules (ordinateurs de bord); appareils électrodynamiques pour la commande à distance de signaux; convertisseurs de fréquence pour dispositifs de commande; appareils électriques d'allumage; appareils de commande à distance pour véhicules; machines et appareils de télémétrie télécommandés pour véhicules; systèmes mondiaux de positionnement (GPS) pour véhicules; antennes paraboliques pour véhicules; appareils de navigation par satellite pour véhicules; machines et appareils pour la transmission de fréquences vocales pour véhicules; appareils pour la transmission sans fil d'informations acoustiques pour véhicules; équipements de navigation par satellite pour véhicules; répondeurs automatiques; appareils

télégraphiques automatiques pour véhicules; centraux téléphoniques automatiques; appareils et instruments de navigation pour véhicules; antennes pour voitures; machines et engins de télécommunication pour véhicules; émetteurs (télécommunication) pour véhicules; postes émetteurs (télécommunication) pour véhicules; télégraphes (appareils); convertisseurs de fréquence; commutateurs de transit; récepteurs radars comportant des amplificateurs; antennes de voiture pour véhicules; appareils de communication pour véhicules; appareils électrodynamiques pour la commande à distance d'aiguillages de chemins de fer; machines et appareils de transmission par câble; émetteurs de télévision pour véhicules; téléprompteurs pour téléviseurs pour véhicules; téléimprimantes; téléscripteurs; résistances électriques (pour appareils de télécommunication); condensateurs électriques (pour appareils de télécommunication); centraux de télécommunication; émetteurs de télécommunication; appareils pour la transmission de sons; convertisseurs; appareils de communication portables pour véhicules; simulateurs pour l'apprentissage de la conduite de véhicules pour véhicules; machines à circuits électroniques pour l'apprentissage; compteurs Geiger; phototubes; systèmes de mesure laser; pointeurs électroniques à émission de lumière; pointeurs lumineux; moniteurs vidéo pour véhicules; tubes à décharges électriques, autres que pour l'éclairage; cyclotrons; étiquettes électroniques pour marchandises; tubes thermoïoniques; cartes électroniques pour le traitement d'images; codeurs magnétiques; appareils électriques de surveillance; terminaux sécurisés pour transactions électroniques; prises de courant pour véhicules; fiches de contact de sécurité; anodes; cathodes; dispositifs cathodiques pour la protection contre la rouille; aimants; noyaux magnétiques; aimants décoratifs; caches pour prises de courant; prises électriques pour véhicules; fiches électriques pour véhicules; électro-aimants; collecteurs électriques; bouchons; adaptateurs de prise; fiches, prises de courant et autres contacts (connexions électriques); barres multiprises mobiles; tubes électroniques; installations électriques de prévention contre le vol; cartes intégrant des dispositifs électroniques; appareils électroniques de codage; émetteurs de signaux électroniques; terminaux de paiements électroniques; tubes redresseurs; centrales

d'alarme; cartes à circuits intégrés; tableaux de commande électrique pour la vérification de câbles électriques; cartes magnétiques codées; lecteurs de cartes de crédit; capteurs à orientation solaire automatique; cartes à circuits fermés; hologrammes; cartes à circuit intégré; diodes; semi-conducteurs; mémoires à semi-conducteurs; éléments à semi-conducteurs; plaquettes de semi-conducteurs; éléments de puissance à semi-conducteurs; diodes électroluminescentes [DEL] pour véhicules; plaquettes (tranches de silicium); cartes de circuits imprimés électroniques; connecteurs pour circuits électroniques; circuits intégrés; circuits imprimés comprenant des circuits intégrés; modules de circuits intégrés; puces [circuits intégrés]; thermistances; blocs multi-prises; anticathodes; transistors; cartes de circuits imprimés; aimants à effacer; prises de courant, fiches et autres contacts (connexions électriques)».