

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 19.03.2015 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 №1156702.

Международная регистрация №1156702 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 услуг 42 класса МКТУ.

Роспатентом 23.12.2014 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1156702 в отношении всех услуг 42 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 №1156702 «HYUNDAI AUTRON» является сходным до степени смешения с:

- товарным знаком «HYUNDAI» (свидетельство №337656 с приоритетом от 24.05.2006), зарегистрированным на имя Хюндай Корпорейшн, 226 Синмунро-1 ка, Чонгно-ку, Сеул, Республика Корея в отношении товаров 09 класса МКТУ, признанных однородными услугам 42 класса МКТУ;

- товарным знаком «HYUNDAI» (свидетельство №188400 с приоритетом от 30.09.1998, срок действия регистрации продлен до 30.09.2018), зарегистрированным на имя ХЁНДАЙ ИТ КОРПОРЕЙШН, Сан 136-1, Ами-Ри, Бубал-эуб, Ичон-си, Киоунгки-До, 467-701, Республика Корея в отношении товаров 09 класса МКТУ, признанных однородными услугам 42 класса МКТУ.

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

В поступившем возражении от 19.03.2015 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к тому, что знак по международной регистрации №1156702 и противопоставленные товарные знаки имеют разную фонетику, семантику и графическое исполнение, что достигается за счет наличия в знаке по международной регистрации №1156702 словесного элемента «AUTRON», а также разного шрифтового исполнения словесных элементов и различного цветового сочетания.

На основании вышеизложенных доводов в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1156702 на территории Российской Федерации в отношении всех услуг 42 класса МКТУ.

По результатам рассмотрения возражения коллегия пришла к выводу о том, что знак по международной регистрации №1156702 является сходным до степени смешения в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ с товарными знаками по свидетельствам №337656, №188400, ранее зарегистрированными на имя иных лиц. На основании заключения коллегии Роспатентом было принято решение от 08.11.2015 об отказе в удовлетворении поступившего 14.05.2015 возражения, решение Роспатента от 23.12.2014 было оставлено в силе.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 04 апреля 2016 года по делу №СИП-76/2016 (далее – Постановление СИП) было признано недействительным решение Роспатента от 08.11.2015, которым оставлено в силе решение Роспатента от 23.12.2014 об отказе в предоставлении на территории Российской Федерации правовой охраны знаку по международной регистрации №1156702. 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 04.04.2016 по делу №СИП-76/2016 возражение, касающееся знака по международной регистрации №1156702, 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 №1156702 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 №1156702 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 услуг 42 класса МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации знака по международной регистрации №1156702 основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков «HYUNDAI» по свидетельствам №188400, 337656, зарегистрированных в отношении товаров 09 класса МКТУ, признанных однородными услугам 42 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 04.04.2016 по делу №СИП-76/2016, судом не опровергаются выводы Роспатента о сходстве до степени смешения знака по международной регистрации №1156702 и противопоставленных товарных знаков [1, 2], а также вывод об однородности услуг 42 класса МКТУ товарам 09 класса МКТУ.

Однако согласно указанному решению, во внимание принимались 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 №1156702 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 услуг 42 класса МКТУ, ранее уточненного заявителем (соответствующие изменения были внесены МБ ВОИС 03.03.2016): «services de développement de programmes de traitement de données pour véhicules; services de développement de logiciels pilotes et de logiciels de systèmes d'exploitation pour véhicules; services de télésurveillance de systèmes informatiques pour véhicules; services de développement de sites Web pour véhicules; services de maintenance de sites Web pour véhicules; services liés à la maintenance de sites Web pour véhicules; services de création et maintenance de sites Web de tiers pour véhicules; services d'hébergement de sites informatiques pour véhicules [sites Web]; services de location de logiciels d'application pour véhicules; services de location de serveurs de bases de données pour véhicules (à des tiers); services de location de serveurs Web pour véhicules; conception de semi-conducteurs ou de circuits intégrés; conception de semi-conducteurs; conception de puces à semi-conducteurs; conception en matière de circuits intégrés; conception de circuits intégrés; recherches en génie mécanique; recherches mécaniques; services de location de robots pour véhicules; services de recherche de propulseurs pour véhicules; inspection d'automobiles; essai de matériaux; services d'inspection de la sécurité d'appareils électriques pour véhicules; services d'inspection d'équipements électriques pour véhicules; recherches en matière de sécurité électrique pour véhicules; études en matière de sécurité électrique pour véhicules; services d'essai et de recherche en rapport avec l'électricité pour véhicules; services d'authentification standard dans le domaine des produits électriques pour véhicules; services de recherche et développement de

composants électroniques pour véhicules; analyses de produits; contrôle technique de véhicules automobiles».

Таким образом, при изложенных обстоятельствах отсутствуют основания для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1156702 в отношении услуг 42 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 19.03.2015, отменить решение Роспатента от 23.12.2014 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1156702 в отношении услуг 42 класса МКТУ: «services de développement de programmes de traitement de données pour véhicules; services de développement de logiciels pilotes et de logiciels de systèmes d'exploitation pour véhicules; services de télésurveillance de systèmes informatiques pour véhicules; services de développement de sites Web pour véhicules; services de maintenance de sites Web pour véhicules; services liés à la maintenance de sites Web pour véhicules; services de création et maintenance de sites Web de tiers pour véhicules; services d'hébergement de sites informatiques pour véhicules [sites Web]; services de location de logiciels d'application pour véhicules; services de location de serveurs de bases de données pour véhicules (à des tiers); services de location de serveurs Web pour véhicules; conception de semi-conducteurs ou de circuits intégrés; conception de semi-conducteurs; conception de puces à semi-conducteurs; conception en matière de circuits intégrés; conception de circuits intégrés; recherches en génie mécanique; recherches mécaniques; services de location de robots pour véhicules; services de recherche de propulseurs pour véhicules; inspection d'automobiles; essai de matériaux; services d'inspection de la sécurité d'appareils électriques pour véhicules; services d'inspection d'équipements électriques pour véhicules; recherches en matière de sécurité électrique pour véhicules; études en matière de sécurité électrique pour véhicules; services d'essai et

de recherche en rapport avec l'électricité pour véhicules; services d'authentification standard dans le domaine des produits électriques pour véhicules; services de recherche et développement de composants électroniques pour véhicules; analyses de produits; contrôle technique de véhicules automobiles».