

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 возражение от 14.05.2015, поданное по поручению компании Хендэ Мотор Компани, Республика Корея (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 №1164605.

Международная регистрация №1164605 знака  с конвенционным приоритетом от 16.05.2012 произведена Международным Бюро ВОИС 16.11.2012 на имя заявителя – Hyundai Motor Company 231, Yangjae-Dong, Seocho-Gu, Seoul, 137-938 (Corée, République de) в отношении товаров 07 класса МКТУ.

Роспатентом 17.02.2015 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1164605 в отношении всех заявленных товаров. 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 заявленное комбинированное обозначение со словесными элементами «HYUNDAI AUTRON» является сходным до степени смешения с товарным знаком «HYUNDAI» (свидетельство №419054 с приоритетом от 13.08.2008), зарегистрированным в

отношении однородных товаров 07 класса МКТУ на имя компании Хюндай Корпорейшен, 140-2, Ги-Донг, Джонгно-Гу, Сеул, Республика Корея.

Согласно заключению экспертизы сходство сравниваемых обозначений основано на фонетическом критерии сходства.

В поступившем возражении от 14.05.2015, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- по мнению заявителя, знак по международной регистрации №1164605 и противопоставленный товарный знак по свидетельству №419054 отличаются фонетически (имеют разное количество слов, слогов и звуков в составе сравниваемых обозначений) и визуально (выполнены в разной графической манере);

- наличие в заявленном обозначении второго словесного элемента «AUTRON» («АУТРОН») придает знаку характерные фонетические и визуальные особенности, обуславливающие несходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака в целом.

На основании вышеизложенных доводов в возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1164605 на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия находит доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (16.05.2012) конвенционного приоритета знака по международной регистрации №1164605 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 №1164605 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 отношении товаров 07 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации знака по международной регистрации №1164605 основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака «HYUNDAI» по свидетельству №419054, зарегистрированного в отношении однородных товаров на имя иного лица.

Противопоставленный товарный знак **HYUNDAI** по свидетельству №419054 представляет собой слово «HYUNDAI», выполненное заглавными буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 07 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Заявителем не оспаривается однородность товаров 07 класса МКТУ, указанных в перечнях сравниваемых обозначений и соотносящихся друг с другом как род/вид.

Вместе с тем, при сравнительном анализе знака  по международной регистрации №1164605 и противопоставленного знака **HYUNDAI** по свидетельству №419054 было установлено, что они являются сходными в фонетическом отношении ввиду наличия в их составе тождественных по звучанию индивидуализирующих обозначений «HYUNDAI». При этом обозначение «HYUNDAI» является значимым элементом в составе знака по международной регистрации №1164605, акцентирующим на себе внимание потребителя при

восприятии знака в целом, и единственным индивидуализирующим элементом в составе противопоставленного товарного знака по свидетельству №419054.

Обозначение «HYUNDAI» сравниваемых знаков является фантазийным и отсутствует в словарях наиболее распространенных языков, ввиду чего не представляется возможным провести анализ смыслового сходства знака по международной регистрации №1164605 и противопоставленного товарного знака по свидетельству №419054.

В отношении графического критерия сходства необходимо отметить, что словесные элементы «HYUNDAI» сравниваемых обозначений выполнены буквами латинского алфавита, и, несмотря на некоторые особенности их шрифтового исполнения, в целом имеют сходное начертание графем, входящих в их состав. При этом графический критерий сходства не является определяющим при сравнительном анализе данных фантазийных обозначений при наличии имеющегося фонетического тождества их значимых элементов «HYUNDAI», обуславливающих ассоциирование обозначений друг с другом в целом.

Что касается изложенных на заседании коллегии доводов представителя заявителя о наличии переговоров о возможности предоставления письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака, то необходимо отметить, что на дату проведения заседания коллегии упомянутое письмо заявителем получено не было.

В этой связи можно сделать вывод о том, что предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1164605 на имя заявителя противоречит требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, следовательно, отсутствуют основания для удовлетворения возражения от 14.05.2015.

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

отказать в удовлетворении возражения от 14.05.2015, оставить в силе решение Роспатента от 17.02.2015.