

ЗАКЛЮЧЕНИЕ **по результатам рассмотрения возражения**

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, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 02.02.2015 (далее – Роспатент), поданное по поручению компании Хендэ Мотор Компани, Республика Корея (Hyundai Motor Company, Corée, République de) (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1150468.

Международная регистрация №1150468 знака «  » с конвенционным приоритетом от 16.05.2012 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 16.11.2012 на имя заявителя – Hyundai Motor Company, 231, Yangjae-Dong, Seocho-Gu, Seoul, 137-938 (Corée, République de) в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Роспатентом 31.10.2014 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1150468 в отношении всех услуг 35 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 №1150468 «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 35 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 35 класса МКТУ;

- товарным знаком «HYUNDAI» (свидетельство №272584 с приоритетом от 22.09.2003), зарегистрированным на имя компании Хюндай Корпорейшен, 140-2, Кие-Донг, Чонгро-ку, Сеул, Республика Корея в отношении товаров 04 класса МКТУ, признанных однородными услугам 35 класса МКТУ;

- товарным знаком «HYUNDAI» (свидетельство №263047 с приоритетом от 29.10.2002), зарегистрированным на имя компании Хюндай Корпорейшен, 140-2, Ги-Донг, Джонгно-Гу, Сеул, Республика Корея в том числе, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- товарным знаком «AUTON» (свидетельство №419619 с приоритетом от 05.10.2009), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Полихим-Воронеж», 394004, г. Воронеж, Ленинский пр-кт, 39, 182 в том числе, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

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

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 02.02.2015 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- знак по международной регистрации №1150468 и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №188400, №272584, №263047, №337656 имеют разную фонетику, семантику и графическое исполнение, что достигается за счет наличия в знаке по международной регистрации №1150468 словесного элемента

«AUTRON», разного шрифтового исполнения словесных элементов, различного цветового сочетания;

- знак по международной регистрации №1150468 и противопоставленный товарный знак по свидетельству №419619 отличаются фонетически (имеют разное количество слов, слогов и звуков в составе сравниваемых обозначений за счет наличия в знаке словесного элемента «HYUNDAI») и визуально (словесные элементы выполнены различными шрифтами, включают разные изобразительные элементы, выполнены в различном цветовом сочетании).

На основании вышеизложенных доводов в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1150468 на территории Российской Федерации в отношении всех услуг 35 класса МКТУ.

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 №1150468 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 №1150468 является комбинированным, включает в свой состав словесные элементы «HYUNDAI» и «AUTRON», выполненные оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Над буквой «Т» в слове «AUTRON» расположен изобразительный элемент в виде геометрической фигуры. Правовая охрана знака на территории Российской Федерации испрашивается в красном, синем цветовом сочетании в отношении услуг 35 класса МКТУ: «services de conseillers en gestion et organisation d'entreprises; aide à la gestion d'entreprises; services de délocalisation d'entreprises; prestation de conseils en gestion d'activités commerciales; planification commerciale; gestion d'activités commerciales; recherches dans le domaine des affaires; renseignements d'affaires; estimations dans le domaine des affaires; aide à la gestion d'entreprises commerciales ou industrielles; analyse de marchés; services de conseillers en gestion de personnel; services d'experts en productivité; services de conseillers professionnels en affaires; services d'extraction d'informations sur Internet pour des tiers; compilation d'informations dans des bases de données informatiques; systématisation d'informations dans des bases de données informatiques; gestion de fichiers informatiques ; recherches d'informations dans des fichiers informatiques pour des tiers; services de vente en gros et services de vente au détail d'automobiles, ainsi que leurs parties et accessoires; services de vente en gros et services de vente au détail d'appareils et instruments de télécommunication; services de vente en gros et services de vente au détail de machines de traitement de semi-conducteurs; services de vente en gros et services de vente au détail de régulateurs électriques; services de vente en gros et services de vente au détail de logiciels informatiques; services de vente en gros d'antigels; services de vente au détail de combustibles liquides» (консалтинговые услуги в области управления и организации бизнеса; помощь в управлении бизнесом; услуги по переезду предприятий; консультационные услуги в области управления бизнесом; бизнес-планирование; управление бизнесом; исследования в области бизнеса; информация деловая; оценка коммерческой деятельности; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; анализ рынка; консультации по управлению персоналом; экспертиза производительности; консультации профессиональные в

области бизнеса; информационно-поисковые услуги в Интернете для третьих лиц; обобщение информации в компьютерных базах данных; ведение автоматизированных баз данных; систематизация информации в компьютерных базах данных; поиск данных в компьютерных файлах для других; услуги оптовой и розничной торговли автомобилей их частей и принадлежностей; услуги по продажам, оптовая и розничная продажа телекоммуникационных услуг, аппаратуры и инструментов; услуги оптовой и розничной торговли ЭВМ; услуги оптовой и розничной торговли электрических контроллеров; услуги оптовой и розничной торговли компьютерного программного обеспечения; оптовая торговля антифризом; услуги розничной торговли жидким топливом).

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: «панели жидко-кристаллических дисплеев, панели плазменных дисплеев, компьютеры, портативные компьютеры, мониторы».

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: «жидкокристаллические дисплеи, панели, плазменные дисплеи, панели, осциллографы, анализаторы/тестеры за исключением предназначенных для медицинских целей, реле электрические, соединители/соединительные устройства, розетки штепсельные, преобразователи электрические, световоды оптические волоконные, блоки питания, источники энергии, в том числе, батареи, аккумуляторы, кодирующие устройства, декодирующие устройства, адаптеры, цифровые преобразователи/дигитайзеры, усилители, схемы интегральные, полупроводниковые схемы процессоров, микропроцессоры, печатные платы, полупроводниковые запоминающие устройства,

управляющие устройства для видеографики/видеографические операторы, мультимедиа акселераторы, микроконтроллеры, радиоприборы, трансиверы/приемопередающие устройства, передатчики, ресиверы/приемные устройства, пейджеры, ретрансляторы, трансляционные усилители, переключатели, коммутаторы, телефонные аппараты, видеотелефоны, системные телефоны, аппараты факсимильные, терминалы для мобильных коммуникаций, антенны, телекоммуникационные спутники, бытовые автоматизированные/автоматические приборы, устройства, относящиеся к данному классу, мультиплексоры, концентраторы, мультипроцессоры, маршрутизаторы, интерфейсы, устройства сопряжения, модемы, глобальные навигационные спутниковые системы, глобальные системы определения местонахождения, проигрыватели цифровых универсальных дисков, дисководы для цифровых видеодисков [ПЗУ]/накопители на цифровых видеодисках [ПЗУ], проигрыватели видео компакт-дисков, ресиверы/приемные устройства для цифрового спутникового вещания, ресиверы/приемные устройства для телевидения высокой четкости, передатчики цифрового спутникового вещания, цифровые фотокамеры, цифровые камеры, устройства для видеоигр с обязательным использованием телевизионных приемников, портативные электронные машины, устройства для видеоигр, автомобильные навигационные системы, автомобильные аудио-видеосистемы, автомобильные плееры для компакт-дисков, автомобильные плееры для магнитных лент, автоматические CD чейнджеры (проигрыватели компакт-дисков с автоматической сменой дисков), электронные противоугонные устройства, компьютеры, портативные компьютеры, запоминающие устройства для компьютеров, принтеры, печатающие устройства, манипуляторы типа "мышь", мониторы, дисплеи, клавиатуры, сканеры, компьютерные коммутационные панели, дискеты, диски, карточки, компакт-диски [ПЗУ], программируемые ПЗУ/стираемые программируемые постоянные запоминающие устройства, серверы, рабочие станции, плееры для компакт-дисков, проекторы, плееры записей формата MP3 (MP3), цифровые мультимедийные телеприемники (DMB), спутниковые ресиверы/приемники спутниковой связи, глобальные системы определения местонахождения, пылесосы, цифровые дверные замки, телевизоры

жидкокристаллические, плазменные, с электронно-лучевыми трубками, проекционные, мобильные телефоны».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №272584 [3] представляет собой словесное обозначение «HYUNDAI», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 04 класса МКТУ: «газ топливный, топливо дизельное, нефтя, керосин, жиры для освещения, масла дизельные, лигроин, бензин, спирт этиловый, метилированный; эфир петролейный, нефтя, топливо для сжигания отходов, газолин, топливо на основе денатурированного спирта, добавки нехимические для моторного топлива, неочищенная нефть, промышленные жидкие синтетические масла, топливо дизельное тяжелое, масло из каменноугольной смолы, ксилол, газ генераторный на основе каменного угля, газ нефтяной сжиженный, газы отвержденные (топливо), газ нефтяной, газ природный, газ пропан, смеси горючие карбюрированные, масла для облегчения выемки из форм при строительных работах, промышленный газолин, смазки промышленные, смазки технические, смазки консистентные для ремней, масла технические, масла смазочные, масла эмульсионные, масла горючие, воск для промышленных целей, парафин, воск древесный, воск [сырьё], воск пчелиный, воск для ремней, свечи для освещения, воск горный [озокерит], воск карнаубский, свечи для новогодних елок, парафиновый воск, желтый пчелиный воск, воск для освещения».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №263047 [4] представляет собой словесное обозначение «HYUNDAI», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Товарный знак зарегистрирован в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ: «реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба; продвижение товаров для третьих лиц; услуги магазинов розничной и оптовой торговли».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №419619 [5] является



комбинированным обозначением «

Изобразительный элемент представляет собой прямоугольник, разделенный косой линией на две части (красную и синюю). В красной части размещен финишный флажок с черно-белыми квадратами. В синей части расположен словесный элемент «AUTON», выполненный заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Товарный знак зарегистрирован в черном, белом, красном и синем цветовом сочетании в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ: «демонстрация товаров; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям; исследования в области маркетинга; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; представление товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение товаров [для третьих лиц]; распространение образцов; распространение рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама телевизионная; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; экспертиза деловая».

Входящие в состав знака по международной регистрации №1150468 словесные элементы «HYUNDAI» и «AUTRON» являются фантазийными, так как отсутствуют в словарях наиболее распространенных языков (см. <https://slovari.yandex.ru>). Указанные словесные элементы не связаны между собой с точки зрения грамматики и семантики, то есть не образуют словосочетания. В связи с этим экспертиза проводится отдельно по каждому словесному элементу самостоятельно.



Анализ сходства знака по международной регистрации №1150468 и противопоставленных товарных знаков [1-4] свидетельствует о

сходстве указанных обозначений, обусловленном, в первую очередь, фонетическим вхождением противопоставленных товарных знаков «HYUNDAI» в знак по международной регистрации №1150468.

Как указано выше, словесный элемент «HYUNDAI» является фантазийным, в связи с чем не представляется возможным сделать вывод о наличии какого-либо смыслового значения у сравниваемых обозначений.

Использование при исполнении словесных элементов «HYUNDAI» заглавных букв латинского алфавита усиливает сходство сравниваемых знаков, несмотря на имеющиеся визуальные различия (особенности шрифтового исполнения). При этом графический критерий сходства не является определяющим при сравнительном анализе данных фантазийных обозначений.

Анализ сходства знака по международной регистрации №1150468 и противопоставленного товарного знака [5], показал следующее.

Коллегия отмечает, что в знаке по международной регистрации №1150468, как и в противопоставленном товарном знаке [5], основным элементом является словесный «AUTRON/AUTON», поскольку в силу своего пространственного положения он является доминирующим элементом в сравниваемых знаках, и именно на нем акцентируется внимание потребителей в первую очередь.

Коллегией установлено, что знак по международной регистрации №1150468 и противопоставленный товарный знак [5] содержат в своем составе сходный по звучанию словесный элемент «AUTRON/AUTON», что обусловлено наличием совпадающих слогов (три), совпадением большинства звуков, тождеством состава гласных и близостью состава согласных букв, в связи с чем они являются фонетически сходными.

Как указано выше, словесный элемент «AUTRON» является фантазийным, в связи с чем сравнение по семантическому критерию сходства с противопоставленным знаком [5] провести не представляется возможным.

Что касается графического признака сходства, то исполнение сравниваемых словесных элементов «AUTRON/AUTON» буквами латинского алфавита обуславливает вывод о визуальном сходстве сравниваемых обозначений.

Имеющиеся визуальные отличия в знаке по международной регистрации №1150468 и в противопоставленном знаке [5] (оригинальный шрифт, изобразительные элементы в виде геометрической фигуры красного цвета и финишного флажка) не могут повлиять на вывод о сходстве сравниваемых знаков, поскольку основную индивидуализирующую функцию в знаках, в первую очередь, выполняют словесные элементы.

Таким образом, знак по международной регистрации №1150468 в целом ассоциируется с противопоставленными товарными знаками [1-5].

Коллегия считает необходимым отметить, что степень однородности товаров/услуг тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство этих обозначений, тем выше опасность смешения товаров/услуг, а, следовательно, шире диапазон товаров/услуг, которые могут рассматриваться как однородные.

Анализ однородности товаров и услуг, приведенных в перечнях сравниваемых регистраций показал следующее.

Услуги 35 класса МКТУ (консалтинговые услуги в области управления и организации бизнеса; помощь в управлении бизнесом; услуги по переезду предприятий; консультационные услуги в области управления бизнесом; бизнес-планирование; управление бизнесом; исследования в области бизнеса; информация деловая; оценка коммерческой деятельности; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; анализ рынка; консультации по управлению персоналом; экспертиза производительности; консультации профессиональные в области бизнеса; информационно-поисковые услуги в Интернете для третьих лиц; обобщение информации в компьютерных базах данных; ведение автоматизированных баз данных; систематизация информации в компьютерных базах данных; поиск данных в компьютерных файлах для других; услуги оптовой и розничной торговли автомобилей их частей и принадлежностей; услуги по продажам, оптовая и розничная продажа телекоммуникационных услуг, аппаратуры и инструментов; услуги оптовой и розничной торговли полупроводниковых машин; услуги оптовой и розничной торговли электрических контроллеров; услуги оптовой

и розничной торговли компьютерного программного обеспечения; оптовая торговля антифризом; услуги розничной торговли жидким топливом), в отношении которых испрашивается правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1150468, и услуги 35 класса МКТУ (демонстрация товаров; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям; исследования в области маркетинга; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; представление товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение товаров [для третьих лиц]; распространение образцов; распространение рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама телевизионная; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; экспертиза деловая; реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба; услуги магазинов розничной и оптовой торговли), в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [4, 5], являются однородными, так как они либо совпадают, либо относятся к одной и той же родовой группе (услуги, связанные с продвижением товаров [для третьих лиц], демонстрацией товаров, рекламой, менеджментом в сфере бизнеса), имеют один круг потребителей и одинаковые условия оказания.

Противопоставленные товарные знаки, зарегистрированы в отношении товаров 04 [3], 09 [1, 2] классов МКТУ, предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1150468 испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ, при этом, некоторые услуги испрашиваются для конкретных товаров (услуги оптовой и розничной торговли автомобилями их частей и принадлежностей; услуги по продажам, оптовая и розничная продажа телекоммуникационных услуг, аппаратуры и инструментов; услуги оптовой и розничной торговли полупроводниковых машин; услуги оптовой и розничной торговли электрических контроллеров; услуги оптовой и розничной

торговли компьютерного программного обеспечения; оптовая торговля антифризом; услуги розничной торговли жидким топливом), которые являются однородными товарам 04, 09 классов МКТУ. Коллегия также отмечает, что услуги 35 класса МКТУ, относящиеся к рекламе, снабжению и продвижению товаров, тесно связаны с рекламируемым и продвигаемым товаром, в связи с чем также признаются корреспондирующими товарам.

Заявителем не оспаривается однородность услуг 35 класса МКТУ, услуг 35 класса МКТУ и товаров 04, 09 классов МКТУ, указанных в перечнях сравниваемых обозначений.

В этой связи можно сделать вывод о том, что предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1150468 на имя заявителя противоречит требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, следовательно, у коллегии отсутствуют основания для удовлетворения возражения от 02.02.2015.

Что касается изложенных на заседании коллегии доводов представителя заявителя о наличии переговоров о возможности предоставления писем-согласий от правообладателей противопоставленных товарных знаков, то необходимо отметить, что на дату проведения заседания коллегии упомянутые письма заявителем получены не были.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 02.02.2015, оставить в силе решение Роспатента от 31.10.2014.