

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 28.09.2012, поданное по поручению компании Хёндэ Мотор Компании, Янье-дон, Сеочо-гу, Сеул, 137-938, 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 №1050708.

Международная регистрация №1050708 знака «HYUNDAI iContact» произведена Международным Бюро ВОИС 11.08.2010 на имя заявителя – Hyundai Motor Company 231, Yangjae-Dong, Seocho-Gu, Seoul, 137-938 (Corée, République de) в отношении товаров 09 и услуг 38 классов МКТУ.

Роспатентом 28.06.2012 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1050708 в отношении всех товаров и услуг. 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 обозначение «HYUNDAI iContact» является сходным до степени смешения с товарными знаками «HYUNDAI», имеющими более ранние приоритеты и зарегистрированными на имя иных лиц:

- с товарным знаком по свидетельству №337656 с приоритетом от 24.05.2006, зарегистрированным в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ на имя компании Хюндай Корпорейшен, 226 Синмунро-1ка, Чонгно-ку, Сеул, Республика Корея;

- с товарным знаком по свидетельству №301173 с приоритетом от 25.06.2004, зарегистрированным в отношении однородных услуг 38 класса МКТУ на имя ООО «Хёндай Ай Ти Раша», 143300, Московская обл., г. Наро-Фоминск, ул. Карла Маркса, д. 16а;

- с товарным знаком по свидетельству №188400 с приоритетом от 30.09.1998, зарегистрированным в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ на имя компании ХЁНДАЙ ИТ КОРПОРЕЙШН, Сан 136-1, Амий-Ри, бубал-эуб, Ичон-си, Кйоунгки-До, 467-701, Республика Корея.

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

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 28.09.2012, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- по мнению заявителя, знак по международной регистрации №1050708 и противопоставленные знаки имеют разную фонетику, семантику и графическое исполнение, и, соответственно, они несходны в целом;

- кроме отсутствия сходства до степени смешения между сравниваемыми знаками, заявленные товары являются неоднородными товарам противопоставленных знаков;

- в данном случае сравниваемые товары (услуги) предназначены для разных потребителей, они имеют разное функциональное предназначение, и они имеют разные каналы сбыта (предложения), т.е. смешение товаров (услуг) в продаже невозможно;

- между заявителем и правообладателями противопоставленных знаков ведутся переговоры о предоставлении писем-согласий.

На основании вышеизложенных доводов в возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1050708 на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (11.08.2010) международной регистрации №1050708 знака «HYUNDAI iContact» 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 подпунктом 2 пункта 6 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.

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 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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).

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 «HYUNDAI iContact» по международной регистрации №1050708 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знака на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 09 и услуг 38 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации знака «HYUNDAI iContact» основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков со словесным элементом «HYUNDAI» по свидетельствам №337656 [1], №301173 [2], №188400 [3].

Противопоставленный товарный знак [1] по свидетельству №337656 представляет собой слово «HYUNDAI», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Противопоставленный товарный знак [2] по свидетельству №301173 является комбинированным, включает в свой состав слово «HYUNDAI», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и расположенный справа от него изобразительный элемент в виде композиции из геометрических объектов, стилизованный под слово «IT». Товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 38 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Противопоставленный товарный знак [3] по свидетельству №188400 (срок действия регистрации продлен до 30.09.2018) 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».

При сравнительном анализе знака «HYUNDAI iContact» по международной регистрации №1050708 и противопоставленных знаков «HYUNDAI» [1] – [3] было установлено, что они являются сходными в фонетическом отношении ввиду наличия в их составе тождественных по звучанию слов «HYUNDAI», выполняющих основную индивидуализирующую функцию в сравниваемых обозначениях.

Словесный элемент «HYUNDAI» сравниваемых знаков является фантазийным и отсутствует в словарях наиболее распространенных языков, ввиду чего не представляется возможным сделать вывод о наличии какого-либо смыслового значения у сравниваемых обозначений.

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 сходства их основных индивидуализирующих элементов, обуславливающего ассоциирование обозначений друг с другом.

Анализ однородности товаров и услуг 09, 38 классов МКТУ, указанных в перечнях сравниваемых обозначений, показал, что они соотносятся как род/вид, вследствие чего являются однородными.

Так, в перечне товаров 09 класса МКТУ знака по международной регистрации №1050708 содержатся товары, представляющие собой навигационную и телекоммуникационную аппаратуру, а также устройства для обработки информации, т.е. товары которые соотносятся товарами противопоставленных знаков [1], [3] - «глобальные навигационные спутниковые системы, глобальные системы определения местонахождения, автомобильные навигационные системы, автомобильные аудио, видеосистемы, компьютеры».

Кроме того, услуги 38 класса МКТУ знака по международной регистрации №1050708 представляют собой услуги в области телекоммуникаций и однородны услугам 38 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2] - «маршрутизация и соединения телекоммуникационные; передача сообщений и изображений с использованием компьютеров; прокат оборудования для телекоммуникационной связи; связь с использованием компьютерных терминалов».

Что касается доводов возражения о наличии переговоров между заявителем и правообладателями противопоставленных товарных знаков о возможности предоставления писем-согласий, то необходимо отметить, что на дату проведения заседания коллегии палаты по патентным спорам упомянутые письма заявителем получены не были.

В этой связи можно сделать вывод о том, что предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1050708 на имя заявителя противоречит требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, что подтверждает обоснованность доводов экспертизы, приведенных в решении Роспатента от 28.09.2012.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегии Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 28.09.2012, оставить в силе решение Роспатента от 28.06.2012.