

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 14.05.2015 возражение, 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 знак  является сходным до степени смешения с товарным знаком  (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.

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

- 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.

По результатам рассмотрения возражения коллегия пришла к выводу о том, что знак по международной регистрации №1164605 является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ с товарным знаком по свидетельству №419054, ранее зарегистрированным на имя иного лица. На основании заключения коллегии Роспатентом было принято решение от 22.09.2015 об отказе в удовлетворении поступившего 14.05.2015 возражения, решение Роспатента от 17.02.2015 было оставлено в силе.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 12 февраля 2016 года по делу №СИП-649/2015 (далее – Постановление СИП) было признано недействительным решение Роспатента от 22.09.2015, которым оставлено в силе решение Роспатента от 17.02.2015 об отказе в предоставлении на территории Российской Федерации правовой охраны знаку по международной регистрации №1164605. 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 12.02.2016 по делу №СИП-649/2015 возражение, касающееся знака по международной регистрации №1164605, было повторно рассмотрено на заседании коллегии, состоявшемся 20.04.2016.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

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 является словесным, выполнено заглавными буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 07 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Исходя из решения Суда по интеллектуальным правам от 12.02.2016 по делу №СИП-649/2015, судом не опровергаются выводы Роспатента о сходстве до степени смешения знака по международной регистрации №1164605 и противопоставленного товарного знака по свидетельству №419054, а также однородность товаров 07 класса МКТУ, для маркировки которых сравниваемые знаки предназначены.

Однако согласно указанному решению, во внимание принимались дополнительные доказательства, представленные в суд, а именно, письмо-согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №419054, устраняющее применительно к обстоятельствам данного дела причину для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1164605 и являющееся, по мнению суда, самостоятельным и достаточным основанием для признания решения государственного органа недействительным.

Правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №419054 предоставил письмо-согласие от 04.11.2015 в отношении следующих товаров 07 класса МКТУ: «petrol pumps for service stations; self-regulating fuel pumps; gasoline pumps for gas stations; gas pumps; fuel dispensing pumps for service stations; lubricating pumps; blowing machines for the compression/exhaustion and transport of gases; air compressors for vehicles; air pumps as garage installations; pneumatic pumps; feed water regulators; compressors for refrigerators; beer pumps; drainage machines; ejectors; bellows; compressed air machines; compressed air pumps; compressors for vehicles; water pumps for vehicles; reciprocating compressors; reciprocating vacuum pumps; reciprocating pumps; centrifugal blowers; centrifugal compressors; centrifugal pumps; power operated blowers; vacuum pumps; axial flow blowers; axial flow

compressors; axial flow pumps; turbo blowers; turbo compressors; aerators; pumps as parts of machines/engines or motors; pump diaphragms; diffusion pumps; rotary blowers; rotary compressors; rotary vacuum pumps; rotary pumps; power transmission belts for machines/motors and engines used in industrial applications; timing belts for machines/motors and engines used in used in industrial applications; connecting rods for machines/motors and engines; crankcases for machines/motors and engines; reeling apparatus (mechanical); belts for machines; machine wheelwork; transmissions for machines; machine fly-wheels; machine wheels; control mechanisms for machines/engines or motors; control cables for machines/engines or motors; power transmissions and gearings other than for land vehicles; reels as parts of machines; belts for motors and engines; fan belts for motors and engines; transmission belts; cranks; shock absorber plungers; dashpot plungers; brakes for industrial machines; pressure reducers; grease rings; grease boxes; filters; anti-friction bearings for machines; anti-friction pads for machines; bearing brackets for machines; guides for machines; axles for machines; guards; hoods; pulleys; adhesive bands for pulleys; drums; rams; regulators; roller bearings; drain cocks; valves; bearings; ball rings for bearings; ball-bearings; brushes; shuttles; stuffing boxes; pressure valves; pressure regulators; springs; universal joints; lubricators; self-oiling bearings; journals; journal boxes; bearings for transmission shafts; loom shafts; shaft couplings; cowlings; crank shafts; clack valves; expansion tanks; adhesive bands for pulleys; housings; hangers; stators; alternating current servo motors; starters for motors and engines; milling grinding motors; electric starter motors; igniting magnetos; electrostatic generators; direct current motors; electrical carbon brushes; generators for wind turbines; semiconductor processing machines» / «pompes à essence pour stations-services; pompes à carburant autorégulatrices; distributeurs d'essence pour stations-service; pompes à gaz; distributeurs de carburants pour stations-service; pompes de graissage; souffleries pour la compression, l'aspiration et le transport de gaz; compresseurs d'air pour véhicules; pompes à air [installations de garages]; pompes pneumatiques; régulateurs d'eau d'alimentation; compresseurs pour réfrigérateurs; pompes à bière; machines de drainage; éjecteurs; machines soufflantes; machines à air comprimé; pompes à air comprimé; compresseurs pour véhicules; pompes à eau pour véhicules; compresseurs à piston; pompes à vide à

piston; pompes volumétriques alternatives; soufflantes centrifuges; compresseurs centrifuges; pompes centrifuges; souffleuses motorisées; pompes à vide; soufflantes axiales; compresseurs axiaux; pompes axiales; turbosoufflantes; turbocompresseurs; gazéificateurs; pompes en tant que parties de machines, groupes moteurs ou moteurs; membranes de pompes; pompes à diffusion; soufflantes rotatives; compresseurs rotatifs; pompes à vide rotatives; pompes rotatives; courroies de transmission pour machines et moteurs pour applications industrielles; courroies crantées pour machines et moteurs destinées à des applications industrielles; bielles de machines, moteurs ou groupes moteurs; carters pour machines, moteurs et groupes moteurs; dévidoirs (mécaniques); courroies pour machines; rouages de machines; transmissions pour machines; volants de machines; roues de machines; mécanismes de commande pour machines, groupes moteur ou moteurs; câbles de commande de machines, moteurs ou groupes moteurs; transmissions de puissance et engrenages autres que pour véhicules terrestres; bobines pour machines; courroies pour moteurs et groupes moteurs; courroies de ventilateurs pour moteurs et groupes moteurs; courroies de transmission; manivelles; pistons d'amortisseurs; pistons plongeurs pour amortisseurs; freins pour machines industrielles; détendeurs de pression; bagues de graissage; boîtes de graissage; filtres; paliers antifriction pour machines; coussinets antifriction pour machines; chaises de paliers pour machines; guidages de machines; arbres de machines; services de gardiennage; capuches; poulies; bandes adhésives pour poulies; tambours; béliers; régulateurs; roulements à rouleaux; séparateurs d'eau; soupapes; paliers; bagues à billes pour roulements; roulements à billes; brosses; navettes; boîtes à étoupe; soupapes de pression; régulateurs de pression; ressorts; joints universels; graisseurs; paliers autograisseurs; tourillons; boîtes d'essieu; paliers pour arbres de transmission; lames de métiers à tisser; accouplements d'arbres; capots; vilebrequins; clapets de machines; vases d'expansion; bandes adhésives pour poulies; boîtiers; colliers à coins (suspensions); stators; servomoteurs à courant alternatif; démarreurs pour moteurs et groupes moteurs; machines à fraiser et meuler; démarreurs électriques; magnétos d'allumage; générateurs électrostatiques; moteurs à courant continu; balais de charbon [électricité]; générateurs pour turbines éoliennes; machines de traitement de semi-conducteurs».

Таким образом, при изложенных обстоятельствах отсутствуют основания для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1164605 в отношении товаров 07 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 14.05.2015, отменить решение Роспатента от 17.02.2015 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1164605 в отношении товаров 07 класса МКТУ «pompes à essence pour stations-services; pompes à carburant autorégulatrices; distributeurs d'essence pour stations-service; pompes à gaz; distributeurs de carburants pour stations-service; pompes de graissage; souffleries pour la compression, l'aspiration et le transport de gaz; compresseurs d'air pour véhicules; pompes à air [installations de garages]; pompes pneumatiques; régulateurs d'eau d'alimentation; compresseurs pour réfrigérateurs; pompes à bière; machines de drainage; éjecteurs; machines soufflantes; machines à air comprimé; pompes à air comprimé; compresseurs pour véhicules; pompes à eau pour véhicules; compresseurs à piston; pompes à vide à piston; pompes volumétriques alternatives; soufflantes centrifuges; compresseurs centrifuges; pompes centrifuges; souffleuses motorisées; pompes à vide; soufflantes axiales; compresseurs axiaux; pompes axiales; turbosoufflantes; turbocompresseurs; gazéificateurs; pompes en tant que parties de machines, groupes moteurs ou moteurs; membranes de pompes; pompes à diffusion; soufflantes rotatives; compresseurs rotatifs; pompes à vide rotatives; pompes rotatives; courroies de transmission pour machines et moteurs pour applications industrielles; courroies crantées pour machines et moteurs destinées à des applications industrielles; bielles de machines, moteurs ou groupes moteurs; carters pour machines, moteurs et groupes moteurs; dévidoirs (mécaniques); courroies pour machines; rouages de machines; transmissions pour machines; volants de machines; roues de machines; mécanismes de commande pour machines, groupes moteur ou moteurs; câbles de

commande de machines, moteurs ou groupes moteurs; transmissions de puissance et engrenages autres que pour véhicules terrestres; bobines pour machines; courroies pour moteurs et groupes moteurs; courroies de ventilateurs pour moteurs et groupes moteurs; courroies de transmission; manivelles; pistons d'amortisseurs; pistons plongeurs pour amortisseurs; freins pour machines industrielles; détendeurs de pression; bagues de graissage; boîtes de graissage; filtres; paliers antifriction pour machines; coussinets antifriction pour machines; chaises de paliers pour machines; guidages de machines; arbres de machines; services de gardiennage; capuches; poulies; bandes adhésives pour poulies; tambours; béliers; régulateurs; roulements à rouleaux; séparateurs d'eau; soupapes; paliers; bagues à billes pour roulements; roulements à billes; brosses; navettes; boîtes à étoupe; soupapes de pression; régulateurs de pression; ressorts; joints universels; graisseurs; paliers autograisseurs; tourillons; boîtes d'essieu; paliers pour arbres de transmission; lames de métiers à tisser; accouplements d'arbres; capots; vilebrequins; clapets de machines; vases d'expansion; bandes adhésives pour poulies; boîtiers; colliers à coins (suspensions); stators; servomoteurs à courant alternatif; démarreurs pour moteurs et groupes moteurs; machines à fraiser et meuler; démarreurs électriques; magnétos d'allumage; générateurs électrostatiques; moteurs à courant continu; balais de charbon [électricité]; générateurs pour turbines éoliennes; machines de traitement de semi-conducteurs».