


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 от 27.04.2015, 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 №1167542.

Международная регистрация №1167542 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 товаров 09 класса МКТУ.

Роспатентом 26.01.2015 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1167542 в отношении всех заявленных товаров 09 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 №1167542 «HYUNDAI AUTRON» является сходным до степени смешения с:

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

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

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

В поступившем возражении от 27.04.2015 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к тому, что знак по международной регистрации №1167542 и противопоставленные товарные знаки имеют разную фонетику, семантику и графическое исполнение, что достигается за счет наличия в знаке по международной регистрации №1197542 словесного элемента «AUTRON», разного шрифтового исполнения словесных элементов, различного цветового сочетания.

На основании вышеизложенных доводов в возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1167542 на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров 09 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 №1167542 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 №1167542 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 товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации, а именно относящихся к приборам и инструментам научным, для измерения, контроля; приборам и инструментам для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования, управления электричеством; аппаратуре для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; счетным машинам; оборудованию для обработки информации и компьютеры; программному обеспечению.

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».

Товары 09 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1167542 однородны товарам 09 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [1-2], поскольку относятся к одному роду товаров (приборам и инструментам научным, для измерения, контроля; приборам и инструментам для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования, управления электричеством; аппаратуре для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; счетным машинам; оборудованию для обработки информации и компьютеры; программному обеспечению), имеют одно назначение, один круг потребителей и одинаковые условия их реализации. Заявителем не оспаривается однородность товаров 09 класса МКТУ.

Анализ словарно-справочных источников (см. <https://slovari.yandex.ru>) показал, что входящие в состав знака по международной регистрации №1167542

словесные элементы «HYUNDAI» и «AUTRON» являются фантазийным и отсутствуют в словарях наиболее распространенных языков. Указанные словесные элементы не имеют между собой связи с точки зрения семантики, то есть не образуют словосочетания. В связи с этим экспертиза проводится отдельно по каждому самостоятельному, с точки зрения индивидуализации, элементу.

Анализ сходства знака  по международной регистрации №1167542 и противопоставленных товарных знаков [1, 2] показал, что каждое из сопоставляемых обозначений содержит фонетически тождественный словесный элемент «HYUNDAI».

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.

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.

В этой связи можно сделать вывод о том, что предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1167542 на имя заявителя противоречит требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, следовательно, у коллегии отсутствуют основания для удовлетворения возражения от 27.04.2015.

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 от 27.04.2015, оставить в силе решение Роспатента от 26.01.2015.