


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 19.03.2015, 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 №1156702.

Международная регистрация №1156702 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 42 класса МКТУ.

Роспатентом 23.12.2014 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1156702 в отношении всех услуг 42 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 №1156702 «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 42 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 42 класса МКТУ.

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

В поступившем возражении от 19.03.2015 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к тому, что знак по международной регистрации №1156702 и противопоставленные товарные знаки имеют разную фонетику, семантику и графическое исполнение, что достигается за счет наличия в знаке по международной регистрации №1156702 словесного элемента «AUTRON», разного шрифтового исполнения словесных элементов, различного цветового сочетания.

На основании вышеизложенных доводов в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1156702 на территории Российской Федерации в отношении всех услуг 42 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 №1156702 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 №1156702 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 услуг 42 класса МКТУ: «développement de programmes de traitement de données; développement de logiciels pilotes et de logiciels de systèmes d'exploitation; télésurveillance de systèmes informatiques; développement de sites Web; maintenance de sites web; maintenance de sites Web; création et maintenance de sites Web pour des tiers; hébergement de sites informatiques [sites Web]; location de logiciels d'application; création de logiciels; location de logiciels; conception de logiciels informatiques; services de conseillers en logiciels informatiques; conception de logiciels informatiques; installation de logiciels informatiques; mise à jour de logiciels informatiques; recherche en matière de logiciels; maintenance de logiciels informatiques; prestation de conseils et services de développement en matière de logiciels informatiques; conception de systèmes informatiques; analyse de systèmes informatiques; conception et développement de systèmes informatiques; programmation informatique; conversion de données et programmes informatiques [autre que conversion physique]; développement de

programmes informatiques; duplication de programmes informatiques; location et conversion de programmes informatiques; location de serveurs de bases de données [à des tiers]; location de serveurs Web; location d'ordinateurs; conception de semi-conducteurs ou de circuits intégrés; conception de semi-conducteurs; conception de puces à semi-conducteurs; conception en matière de circuits intégrés; conception de circuits intégrés; services de conseillers en matière de conception et développement de matériel informatique; services de conseillers en matière d'ordinateurs; recherches en matière de matériel et logiciels informatiques; prestation de conseils en matière d'ordinateurs; conception de puces informatiques; développement de matériel informatique; conception de matériel informatique; recherches en génie mécanique; recherches en mécanique; location de robots; recherches en matière de fusées; inspection d'automobiles; essai de matériaux; inspection de la sécurité d'appareils électriques; inspection d'équipements électriques; recherches en matière de sécurité électrique; études de sécurité électrique; services d'essai et de recherche en rapport avec l'électricité; validation de normes dans le domaine des produits électriques; recherche et développement de composants électroniques; analyse de produits; contrôle technique de véhicules automobiles» (разработка программ для обработки данных; разработка программного обеспечения для драйвера и операционной системы; удаленный мониторинг компьютерных систем; разработка веб-сайтов; обслуживание веб-сайтов; создание и поддержание веб-сайтов для других; хостинг сайтов [компьютерные сайты]; аренда программного обеспечения; создание игровых программ; дизайн программного обеспечения; консультации по вопросам программного обеспечения; установка программного обеспечения; обновление программного обеспечения; исследование в области программного обеспечения; обслуживание компьютерного программного обеспечения; предоставление консультаций и услуг, связанных с разработкой программного обеспечения; дизайн компьютерных систем; анализ компьютерных систем; дизайн и разработка компьютерных систем; программирование; преобразование данных из компьютерных программ и данных [не физическое преобразование]; разработка компьютерных программ; дублирование компьютерных программ; аренда и преобразование компьютерных программ;

аренда серверов баз данных [для третьих лиц]; аренда веб-серверов; прокат компьютеров; дизайн полупроводников и интегральных схем; дизайн полупроводников; конструкция полупроводниковых микросхем; дизайн интегральных схем; дизайн ИС; консультирование в области проектирования и разработки компьютерной техники; консультирование в области компьютеров; исследования, связанные с программным обеспечением и оборудованием; консультационные услуги, связанные с компьютером; проектирование компьютерных микрочипов; развитие компьютерной техники; дизайн компьютерной техники; исследования в области машиностроения; механические исследования; аренда роботов; исследование ракет; техосмотр; испытания материалов; исследования в области безопасности электроприборов; осмотр электрооборудования; исследования по электрической безопасности; стандартная проверка подлинности в области электрических товаров; испытания и исследовательские услуги, связанные с электричеством; стандарты проверки в области электротехнической продукции; научные исследования и разработки электронных компонентов; анализ продуктов; технический осмотр автотранспортных средств).

Противопоставленный товарный знак [1] по свидетельству №188400 является

•HYUNDAI


комбинированным «**•HYUNDAI**», 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 МРЗ (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».

Согласно словарно-справочным источникам (см. <https://slovari.yandex.ru>), входящие в состав знака по международной регистрации №1156702 словесные элементы «HYUNDAI» и «AUTRON» являются фантазийными 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 словесному элементу самостоятельно.

Анализ сходства знака  по международной регистрации №1156702 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.

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.

Коллегия отмечает, что услуги 42 класса МКТУ (разработка программ обработки данных; разработка программного обеспечения драйвера и программного обеспечения операционной системы; разработка веб-сайтов; аренда программного обеспечения; создание игровых программ; установка программного обеспечения; обновление программного обеспечения; обслуживание компьютерного программного обеспечения; разработка компьютерных программ; аренда компьютеров; консультирование в области проектирования и разработки компьютерной техники; консультирование в области компьютеров, исследования в области компьютерной техники и т.п.), в отношении которых испрашивается правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1156702 и товары 09 класса МКТУ (компьютеры, портативные компьютеры, мониторы, мультипроцессоры, дисководы, запоминающие устройства, клавиатуры, принтеры и т.п.), в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [1, 2], являются комплементарными, поскольку дополняют друг друга, используются одновременно, имеют один круг потребителей.

Заявителем не оспаривается однородность услуг 42 класса МКТУ и товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечнях сравниваемых обозначений.

В этой связи можно сделать вывод о том, что предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1156702 на имя заявителя противоречит требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, следовательно, у коллегии отсутствуют основания для удовлетворения возражения от 19.03.2015.

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 19.03.2015, оставить в силе решение Роспатента от 23.12.2014.