

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, рег. №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 12.11.2019 возражение против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1445141, поданное компанией МАТРИЗЕ Хенделс-ГмбХ, Германия (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Международная регистрация №1445141 словесного знака «**PALISADE**» с конвенционным приоритетом от 05.06.2018 произведена Международным Бюро ВОИС 30.11.2018 на имя HYUNDAI MOTOR COMPANY, 12, Heolleung-ro, Seocho-gu Seoul (KR) (далее – правообладатель). Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1445141 предоставлена в отношении товаров 12 класса МКТУ «automobiles; sports cars; vans [vehicles]; motor trucks; motor buses; RV automobiles; sport utility vehicles». Сведения о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1445141 опубликованы 22.08.2019 в официальном бюллетене ВОИС «WIPO Gazette of International Marks» 32/2019.

В поступившем возражении выражено мнение о том, что правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1445141

предоставлена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Приведенные в возражении доводы сводятся к тому, что компания МАТРИЗЕ Хенделс-ГмбХ считает нарушенным свое исключительное право на товарный знак «**PALISAD**» по свидетельству №580518 с приоритетом от 12.12.2014, зарегистрированным в отношении товаров 12 класса МКТУ «колёса, включенные в 12 класс; колёса пневматические, включенные в 12 класс; колёса для тачек; камеры для пневматических колёс, включенные в 12 класс». По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый знак по международной регистрации с более поздним приоритетом, чем приоритет у противопоставленного товарного знака по свидетельству №580518, сходен с ними до степени смешения в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ.

В возражении отмечается, что вид товара 12 класса МКТУ «колеса для транспортных средств», в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №580518, являются однородными «транспортным средствам», перечисленным в 12 классе МКТУ оспариваемого знака по международной регистрации №1445141, при этом сами сопоставляемые товарные знаки имеют высокую степень сходства, поэтому диапазон товаров, которые должны рассматриваться как однородные, увеличивается.

Помимо товарного знака по свидетельству №580518, зарегистрированного в отношении широкого перечня товаров 04, 06, 08, 11, 18, 19, 21, 22, 27, 28 классов МКТУ, компании МАТРИЗЕ Хенделс-ГмбХ принадлежат товарные знаки по свидетельствам №370500, №497306, №546432, №580610. В силу активного и длительного использования товарного знака «PALISAD» для маркировки широкого перечня товаров появление на российском рынке крупного производителя со сходным средством индивидуализации способно размыть различительную способность товарного знака и поспособствует вводу потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1445141 недействительным полностью.

В качестве иллюстрации доводов возражения представлены распечатки из сети Интернет с сайта ООО «Мир инструмента» (лицензиат лица, подавшего возражение) [1].

Правообладатель знака по международной регистрации №1445141, в установленном порядке уведомленный о поступившем возражении, представил свой отзыв со следующей аргументацией:

- оспариваемый и противопоставленный товарные знаки – «PALISADE» и «PALISAD», имеют отличия, обусловленные разной фонетикой («PALISADE» произносится как [палисэйд], а «PALISAD» - как [палисад]) и семантикой («PALISADE» в переводе с английского означает «палисад, частокол», а «PALISAD» - фантазийное слово);

- перечисленные в перечне оспариваемой регистрации №1445141 товары 12 класса МКТУ относятся к продуктам автомобильной промышленности, при этом узлы и компоненты автомобиля поставляются производителю, который в современных реалиях ничего, кроме кузовов автомобиля не изготавливает, от различных компаний, являющимися оригинальными производителями оборудования – «OEM» (original equipment manufacturer);

- автомобили и колеса относятся к разной ценовой категории, не являются товарами широкого потребления;

- ни диски, ни покрышки колес, доступные в свободной продаже, не маркируются товарными знаками автопроизводителей, каналы реализации автомобилей и колес различны (автосалоны и розничные магазины соответственно);

- указанные обстоятельства позволяют прийти к выводу об отсутствии однородности сопоставляемых товаров 12 класса МКТУ;

- компания HYUNDAI MOTOR COMPANY – южнокорейская автомобилестроительная компания, не производит и не реализует автомобильные колеса для третьих лиц, поэтому не возражал против исключения частей,

принадлежностей и аксессуаров для автомобилей из заявленного перечня на стадии экспертизы;

- лицо, подавшее возражение, занимается исключительно производством продукции хозяйственно-бытового назначения, поименованной в 04, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 28 классах МКТУ принадлежащих компании МАТРИЗЕ Хенделс-ГмбХ товарных знаках по свидетельствам №580518, №370500, №497306, №546432, №580610;

- исходя из общедоступной информации сети Интернет, компания МАТРИЗЕ Хенделс-ГмбХ производит колеса для тачек, специфика производства которых и ценовая категория отличается от производства и цены автомобильных колес;

- появление на российском рынке автомобильной продукции, маркированной оспариваемым товарным знаком, не может размыть на различительную способность товарного знака лица, подавшего возражение, предназначенного для сопровождения продукции хозяйственно-бытового назначения в силу разных направлений бизнеса и круга потребителей;

- поисковые запросы в сети Интернет по словам «PALISADE» и «PALISAD» дают отсылки исключительно к сайтам, реализующим продукцию лица, подавшего возражение, и правообладателя

- разные сферы деятельности и известности компаний на российском рынке исключает введение потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров под оспариваемым товарным знаком.

К отзыву прилагаются следующие документы (копии):

- Распечатка статьи «ОЕМ» (original equipment manufacturer) из Википедии [2];
- Распечатка с сайта ООО «Мир инструмента» <https://instrument.ru>, <https://my-shop.ru>, <https://palisad.skladom.ru>, <https://instrumentomania.ru>, <http://www.id4.ru> [3];

- Сведения о товарных знаках « **PALISAD** » по свидетельству №580518,

«  » по свидетельству №370500, «  » по свидетельству №497306,



«PALISAD» по свидетельству №546432, «PALISAD» по свидетельству №580610 [4];

- Распечатки по словам «palisade» и «palisad» из поисковой системы Google [5];
- Распечатки сведений из сети Интернет о продаже товаров, сопровождаемых товарными знаками «PALISADE» и «PALISAD» [6].

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии представителей лица, подавшего возражение, и правообладателя, коллегия сочла доводы возражения необоснованными.

С учетом даты (05.06.2018) конвенционного приоритета знака по международной регистрации №1445141 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

Как следует из требований подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Исходя из пункта 37 Правил, при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в

заблуждение.

В соответствии с требованиями подпункта 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.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположения близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначение понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет

самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Оспариваемый знак «**PALISADE**» по международной регистрации №1445141 с конвенционным приоритетом от 05.06.2018 является словесным, выполнен заглавными буквами латинского алфавита в стандартном шрифтовом исполнении. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 12 класса МКТУ.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Основанием для подачи возражения против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1445141 явилось, имеющееся, по мнению компании МАТРИЗЕ Хенделс-ГмбХ,

нарушение ее исключительного права на товарный знак «PALISAD» по свидетельству №580518. Наличие у лица, подавшего возражение, «старшего» права на товарный знак, с которым оспариваемый товарный знак, по мнению компании МАТРИЗЕ Хенделс-ГмбХ сходен до степени смешения, позволяет признать это лицо заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку международной регистрации №1445141.

Вместе с тем по существу возражения необходимо указать следующее.

Противопоставленный товарный знак «**PALISAD**» по свидетельству №580518 с приоритетом от 12.12.2014 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Товарный знак по свидетельству №580518 зарегистрирован в отношении товаров 12 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ оспариваемого знака «**PALISADE**» по международной регистрации №1445141 и противопоставленного товарного знака «**PALISAD**» по свидетельству №580518 на предмет их сходства показал следующее.

В состав сравниваемых товарных знаков в качестве единственного индивидуализирующего элемента входят слова «PALISADE», «PALISAD».

Следует согласиться с правообладателем, что слово «PALISAD» отсутствует в качестве лексической единицы какого-либо языка, используемых для написания латинский алфавит, в то время как слово «PALISADE» в переводе с английского языка означает «палисад, ограда» (см. <http://www.translate.ru>) и произносится как [пэлисейд].

Вместе с тем, из материалов отзыва правообладателя [5] усматривается, что в России при продаже автомобилей компании HYUNDAI MOTOR COMPANY обозначение «PALISADE» позиционируется как «палисад». В свою очередь слово «PALISAD» также транслитерируется на русский язык как «палисад». При этом в русском языке слово «палисад» присутствует в качестве лексической единицы, означающей сквозной забор из жердей, брусков, реек. Соответственно обозначения «PALISAD» и «PALISADE» ассоциируются у потребителя с одним и тем же предметом – палисадом, как по звучанию, так и по смыслу.

Кроме того, использование при написании сравниваемых словесных обозначений «PALISADE», «PALISAD» совпадающих букв латинского алфавита усиливает их ассоциирование друг с другом по графическому критерию сходства.

Таким образом, словесные элементы сравниваемых знаков являются сходными по фонетическому, семантическому и графическому критериям сходства словесных обозначений.

Вместе с тем, для признания сопоставляемых товарных знаков сходным до степени смешения, необходимо наличие такого условия как однородность товаров (услуг), для сопровождения которых в гражданском обороте эти средства индивидуализации предназначены.

Так, правовая охрана на территории Российской Федерации оспариваемому знаку по международной регистрации №1445141 предоставлена для товаров 12 класса МКТУ «automobiles; sports cars; vans [vehicles]; motor trucks; motor buses; RV automobiles; sport utility vehicles» / «автомобили; спортивные автомобили; фургоны [транспортные средства]; грузовые автомобили; автобусы; трейлеры; внедорожники». В свою очередь противопоставленный товарный знак по свидетельству №580518 зарегистрирован для товаров 12 класса МКТУ «колёса, включенные в 12 класс; колёса пневматические, включенные в 12 класс; колёса для тачек; камеры для пневматических колёс, включенные в 12 класс».

Указанные в перечне 12 класса МКТУ оспариваемого знака товары являются продуктами автомобильной промышленности – высокотехнологической отрасли, где используются разработки и достижения из различных областей науки и техники. Исходя из представленных правообладателем документов [2], современная структура мирового автопрома такова, что производители готовых автомобилей могут не производить ничего, кроме собственных кузовов. При этом комплектующие на предприятия, выпускающие автомобили, поставляются так называемыми «оригинальными производителями оборудования» (ОЕМ), которые чаще всего не ставят свои средства индивидуализации на поставляемых узлах и деталях. Таким образом, комплектующие, в том числе и колеса для автомобилей, поставляющиеся как на предприятие автопроизводителя, так и в свободную продажу для третьих лиц, не

маркируются товарными знаками оригинальных производителей оборудования. Иного лицом, подавшим возражение, не доказано.

Необходимо отметить, что автомобили и запчасти для транспортных средств, в том числе колеса, имеют разную ценовую категорию и каналы реализации. Так, автомобиль относится к дорогостоящим товарам (свыше полумиллиона рублей), предлагаются к продаже дилерами в специализированных салонах. Что касается колес, то стоимость одного автомобильного колеса варьируется от нескольких тысяч рублей, при этом они продаются в розничных магазинах и на Интернет-сайтах.

Таким образом, сопоставляемые товары 12 класса МКТУ - транспортные средства, относящиеся к автомобильной промышленности и колеса для транспортных средств, в том числе автомобилей, являются неоднородными товарами, поскольку производятся разными предприятиями, имеют разные каналы сбыта, не относятся к товарам широкого потребления, имеют существенные отличия по стоимости. При этом коллегия приняла во внимание, что правообладатель оспариваемого знака является известным мировым производителем автомобилей. Что же касается компании МАТРИЗЕ Хенделс-ГмбХ, то из материалов возражения не усматривается, что это лицо осуществляет производство колес для таких транспортных средств как автомобили.

Отсутствие однородности вышеуказанных товаров 12 класса МКТУ исключает вероятность представления потребителя о том, что сравниваемые товарные знаки «PALISADE», «PALISAD» принадлежат одному и тому же лицу, или товары, маркируемые данными знаками, происходят из одного и того же коммерческого источника. Следовательно, основание для вывода о том, что оспариваемый знак по международной регистрации №1445141 не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, в данном споре отсутствует.

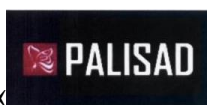
Что касается доводов возражения о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара, то они не доказаны материалами возражения.

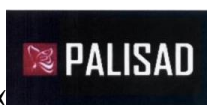
Так, компания HYUNDAI MOTOR COMPANY - крупнейший автопроизводитель в мире, в том числе выпускает автомобили модели «HYUNDAI PALISADE», присутствующей в гражданском обороте на территории России [5].

Что касается компании МАТРИЗЕ Хенделс-ГмбХ, то это лицо является правообладателем ряда товарных знаков со словесным элементом «PALISAD». Так, помимо противопоставленного товарного знака по свидетельству №580518, компания МАТРИЗЕ Хенделс-ГмбХ обладает исключительным правом на такие товарные знаки



как «» по свидетельству №370500, «» по свидетельству



№497306, «» по свидетельству №546432, «» по свидетельству №580610 [4], зарегистрированные для товаров 04, 06, 08, 11, 18, 21, 22, 27, 28 классов МКТУ. Приведенные в этих классах товары представляют собой широкий ассортимент продукции бытового и хозяйственного назначения, но не связаны с автомобилестроением.

Следует указать, что на территории Российской Федерации продвижение товаров лица, подавшего возражение, под указанными товарными знаками осуществляется лицензиатом – ООО «Мир инструмента». При этом ни материалы возражения [1], ни распечатки из сети Интернет [3], приобщенные к отзыву правообладателя, не содержат сведений о том, что под товарным знаком «PALISAD» лицензиатом лица, подавшего возражение, предлагаются к продаже автомобильные колеса.

Таким образом, в распоряжении коллегии, во-первых, отсутствует информация о том, что в гражданском обороте на территории Российской Федерации присутствуют автомобильные колеса «PALISAD» производства МАТРИЗЕ Хенделс-ГмбХ, а, во-вторых, что обозначение «PALISAD» в принципе приобрело широкую известность в автомобилестроении в качестве средства индивидуализации лица, подавшего возражение. В этой связи довод возражение о том, что оспариваемый знак по международной регистрации №1445141 способен вызывать у потребителя не соответствующие действительности представления об изготовителе товаров 12 класса МКТУ представляется декларативным. С учетом сказанного, коллегия пришла к выводу об отсутствии оснований для вывода о несоответствии оспариваемой регистрации положениям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 12.11.2019, оставить в силе правовую охрану на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №1445141.