

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела поступившее 17.08.2023 возражение HANKOOK & COMPANY CO., LTD., Republic of Korea (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1655560, при этом установила следующее.

Международная регистрация №1655560 с конвенционным приоритетом от 22.11.2021 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности на имя заявителя в отношении услуг 37 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне регистрации.



Знак

по международной регистрации №1655560

представляет собой выполненные стандартным шрифтом буквами латинского

алфавита словесные обозначения «HANKOOK» и «SmartLife», расположенные на одной строке, а также «Solutions», размещенное под обозначением «SmartLife».

Решение Роспатента от 17.04.2023 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанному знаку было принято на основании его несоответствия требованиям пункта 1 и подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается тем, что знак по международной регистрации №1655560 сходен до степени смешения в отношении однородных



услуг 37 класса МКТУ с товарным знаком по свидетельству №846929 [1], зарегистрированным на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет, Словесный элемент «Solutions» является неохраняемым.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 17.08.2023, заявителем приведены следующие аргументы:

- заявитель согласен с мнением экспертизы относительно дискламации словесного элемента «SOLUTIONS» и просит включить указанный элемент в состав заявленного знака в качестве неохраняемого. Вместе с тем, заявитель не согласен с мнением экспертизы в отношении сходства до степени смешения заявленного и противопоставленного обозначений;

- заявленный знак имеет уникальную двухуровневую композиционную структуру и характеризуется многоэлементным композиционным составом, в котором все элементы являются неотъемлемыми частями друг друга, вместе придавая обозначению фантазийный смысл и создавая неповторимый графический образ обозначения. При этом заявленный знак является продолжением серии зарегистрированных обозначений компании-заявителя, в которых словесный элемент HANKOOK выполняет различительную функцию и запоминается потребителями в первую очередь;

- фонетическая картина заявленного знака имеет следующий вид: [ХАН-КУК СМАРТ-ЛАЙФ СО-ЛЮШНС]. Обозначение состоит из 3 слов, 6 слогов, 22 звуков (6 гласных, 16 согласных). Благодаря наличию в составе большого количества слов и слогов, а также повторению гласной [А] в центральной части обозначения фонетическая картина заявленного знака является протяжной, симметричной и артикуляционно насыщенной;

- в семантическом плане, заявленный знак представлен сочетанием следующих лексических единиц: HANKOOK – дистинктивная часть фирменного наименования заявителя, HANKOOK & COMPANY CO., LTD.; SMARTLIFE SOLUTIONS – в переводе с английского языка «интеллектуальные жизненные решения». Информационные и словарные материалы – см. Приложение;

- заявленное обозначение отображает название и фирменный логотип одного из проектов дочернего предприятия HANKOOK & COMPANY CO., LTD – компании Hankook Tire & Technology, основанной как ведущее предприятие холдинга в 1941 году. Штаб-квартира компании находится в Сеуле, Республика Корея. В настоящее время Hankook Tire & Technology запустила новую линейку грузовых шин премиального качества, оснащенных встроенными технологиями, которые обеспечивают длительную амортизацию, лучшее сцепление и безопасность соответственно. Для реализации этой продукции компания использует заявляемое на регистрацию обозначение, перевод которого полностью соответствует идейной концепции новой линейки шин, обладающих уникальными свойствами и уже обладающими узнаваемостью у осведомлённого потребителя. Информация об использовании заявленного знака – см. Приложение;

- принимая во внимание смысловое наполнение заявленного знака, а также особенности его фактического использования, интеллектуальный образ обозначения будет интерпретирован потребителями как «интеллектуальные жизненные решения компании HANKOOK & COMPANY CO., LTD.», создавая в сознании потребителей неразрывные ассоциации с заявителем и его дочерним предприятием, а знак в целом будет восприниматься в качестве индивидуального бренда компании-заявителя;

- противопоставленный товарный знак по свидетельству № 846929 в отличие от заявленного обозначения состоит лишь из одного элемента, выполненного стилизованным шрифтом серого и бирюзового цвета. Характерной особенностью противопоставленного знака является его графическая составляющая – первые буквы словесных элементов «SMART» и «LIFE» переплетены между собой, тем самым создавая одноэлементный композиционный образ, несхожий с многоуровневой визуальной картиной заявленного обозначения, в которой дистинктивным элементом выступает составляющая HANKOOK, лежащая в основе серии товарных знаков компании-заявителя;

- с точки зрения семантики противопоставленный знак представляет собой фантазийное обозначение, которое можно перевести как «умная жизнь», что отличается от предполагаемого перевода обозначения заявителя. Кроме того, фирменный логотип заявителя в виде графического и словесного элементов «HANKOOK» позволяет избежать введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров или услуг;

- принимая во внимание все вышеуказанное, а именно: несходство сравниваемых обозначений по визуальному, звуковому и смысловому критериям; различия общих образов восприятия заявленного и противопоставленного знаков; индивидуальные графические, фонетические и семантические особенности заявленного обозначения; мировую известность компании-заявителя и ее оригинального бренда в сфере производства и продажи шин; разную специализацию заявителя и владельца противопоставленного знака; отсутствие какой-либо информации об использовании противопоставленного обозначения его владельцем, можно сделать вывод о том, что заявленное и противопоставленное обозначения не являются сходными до степени смешения, ввиду чего противопоставленный знак не может рассматриваться в качестве препятствия для регистрации заявленного обозначения.

На основании изложенного заявителем выражена просьба отменить решение от 17.04.2023 и предоставить обозначению знаку по международной регистрации

№ 1655560 правовую охрану для всех заявленных услуг 37 класса МКТУ с указанием словесного элемента «SOLUTION» в качестве неохраняемого.

Приложения:

- информационные и словарные материалы в отношении семантики заявленного знака;
- информация о компании-заявителе;
- информация об использовании заявленного обозначения;
- информация о регистрации заявленного обозначения в странах мира;
- информация о владельце противопоставленного обозначения.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (22.11.2021) конвенционного приоритета знака по международной регистрации №1655560 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров

или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

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.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

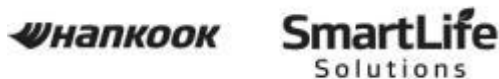
При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 42, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

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 производителю. Для установления однородности товаров принимается 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 №1655560 представляет собой



комбинированное обозначение « ».

Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации указанному знаку испрашивается в отношении услуг 37 класса МКТУ - repair of tire tubes; motor vehicle maintenance and repair; retreading of tires; regrooving of tires; washing of motor vehicles; vehicle service stations [refuelling and maintenance]; vehicle noise prevention works; vehicle polishing; anti-rust treatment for vehicles; cleaning of vehicles; advisory services relating to maintenance of motor vehicle.

Словесный элемент «Solutions», входящий в состав знака по международной регистрации №1655560, является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что в возражении не оспаривается.

Решение Роспатента от 17.04.2023 об отказе было основано на несоответствии знака по международной регистрации №1655560 требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходного до степени смешения товарного знака [1], зарегистрированного в отношении однородных услуг 37 класса МКТУ на имя иного лица и имеющего более ранний приоритет.

Сравнительный анализ знака «  » с



противопоставленным товарным знаком [1] показал, что они могут ассоциироваться между собой в целом, что обусловлено следующими факторами.

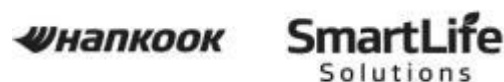
Сопоставляемые обозначения содержат тождественный фонетически и семантически словесный элемент «SmartLife» (Smart Life в переводе с английского языка = умная жизнь, см., Яндекс. Словари), причем в заявленном обозначении этот элемент занимает доминирующее положение в связи с его выполнением буквами более крупного размера по сравнению с остальными словесными элементами, а в противопоставленном – является единственным. Таким образом, имеет место

полное вхождение элемента «Smart Life» товарного знака [1] в знак по международной регистрации №1655560. Тот факт, что в знаке по международной регистрации №1655560 словесный элемент «SmartLife» представляет собой слитное написание лексических единиц «Smart» и «Life», не меняет его смыслового значения, тем более, что слово «Life» выполнено с заглавной буквы.

Что касается графического исполнения противопоставленного знака, то оригинальное выполнение начальных букв S и L обозначения не приводит к утрате им словесного характера, что не меняет восприятие знака [1] в качестве словесного элемента «Smart Life».

Слово «Solutions», входящее в состав рассматриваемого знака, выполнено буквами, имеющими значительно меньший размер по сравнению с остальными словесными элементами обозначения, не занимает доминирующего положения в знаке и является слабым, неохранным элементом, не обладающим различительной способностью, и не оказывает существенного влияния на общее зрительное впечатление от сравниваемых обозначений.

В отношении перевода словесных элементов, входящих в знак по международной регистрации №1655560, который предлагает заявитель, а именно «интеллектуальные жизненные решения компании HANKOOK & COMPANY CO.,



LTD», следует отметить, что рассматриваемый знак в силу его выполнения буквами разного размера и использования разных шрифтовых решений в словесных элементах, а также расположения словесных элементов на достаточно большом расстоянии друг от друга и на разных уровнях, не позволяет воспринимать данное обозначение как словосочетание, в котором слова связаны по смыслу и грамматически. В связи с указанным входящие в состав знака словесные элементы рассматривались коллегией как отдельные элементы, не образующие какого-либо сочетания слов, в том числе устойчивого.

Таким образом, фонетическое и семантическое тождество доминирующего словесного элемента знака по международной регистрации № 1655560 и противопоставленного товарного знака [1] позволяет признать их

ассоциирующимися друг с другом в целом, несмотря на некоторые отличия. Кроме того, выполнение сравниваемых знаков буквами одного алфавита сближает их визуально, усиливая их сходство в целом.

Анализ перечня услуг 37 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1655560 (Repair of tire tubes; motor vehicle maintenance and repair; retreading of tires; regrooving of tires; washing of motor vehicles; vehicle service stations [refuelling and maintenance]; vehicle noise prevention works; vehicle polishing; anti-rust treatment for vehicles; cleaning of vehicles; advisory services relating to maintenance of motor vehicle/Ремонт шин; техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств; восстановление протектора шин; повторная укладка шин; мытье автотранспортных средств; станции технического обслуживания транспортных средств [заправка и техническое обслуживание]; работы по предотвращению шума транспортных средств; полировка транспортных средств; антикоррозийная обработка транспортных средств; мытье транспортных средств; консультационные услуги, связанные с техническим обслуживанием автотранспортных средств), с точки зрения их однородности с услугами 37 класса МКТУ - восстановление протектора на шинах; вулканизация покрышек [ремонт]; мытье транспортных средств; обработка антикоррозионная транспортных средств; обслуживание техническое транспортных средств; полирование транспортных средств; помощь при поломке, повреждении транспортных средств; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; смазка транспортных средств; станции технического обслуживания транспортных средств [заправка топливом и обслуживание]; услуги по балансировке колес; чистка транспортных средств, для которых охраняется противопоставленный товарный знак [1], показал, что они, безусловно, являются однородными, поскольку либо совпадают по виду (восстановление протектора на шинах; мытье транспортных средств; обработка антикоррозионная транспортных средств; станции технического обслуживания транспортных средств [заправка и техническое обслуживание]) либо относятся к одним родовым группам услуг по ремонту и техническому обслуживанию транспортных средств, имеют одинаковое назначение, один круг

потребителей и одинаковые условия их реализации (станции техобслуживания, автозаправочные станции, мойки).

Согласно правоприменительной практике относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированной в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Кодекса», вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Принимая во внимание все изложенные обстоятельства, в том числе высокую степень однородности сравниваемых услуг коллегия полагает, что знаку по международной регистрации №1655560 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации, так как существует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности сопоставляемых услуг 37 класса МКТУ, для маркировки которых предназначены сравниваемые знаки, одному лицу, их оказывающему.

Таким образом, вывод Роспатента о несоответствии рассматриваемого знака требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.08.2023, оставить в силе решение Роспатента от 17.04.2023.