


## **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, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 02.02.2015 (далее – Роспатент), поданное по поручению компании Хендэ Мотор Компани, Республика Корея (Hyundai Motor Company, Corée, République de) (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1150468.

Международная регистрация №1150468 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 35 класса МКТУ.

Роспатентом 31.10.2014 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1150468 в отношении всех услуг 35 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 №1150468 «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 35 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 35 класса МКТУ;

- товарным знаком «HYUNDAI» (свидетельство №272584 с приоритетом от 22.09.2003), зарегистрированным на имя компании Хюндай Корпорейшен, 140-2, Кие-Донг, Чонгро-ку, Сеул, Республика Корея в отношении товаров 04 класса МКТУ, признанных однородными услугам 35 класса МКТУ;

- товарным знаком «HYUNDAI» (свидетельство №263047 с приоритетом от 29.10.2002), зарегистрированным на имя компании Хюндай Корпорейшен, 140-2, Ги-Донг, Джонгно-Гу, Сеул, Республика Корея в том числе, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- товарным знаком «AUTON» (свидетельство №419619 с приоритетом от 05.10.2009), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Полихим-Воронеж», 394004, г. Воронеж, Ленинский пр-кт, 39, 182 в том числе, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

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

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 02.02.2015 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- знак по международной регистрации №1150468 и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №188400, №272584, №263047, №337656 имеют разную фонетику, семантику и графическое исполнение, что достигается за счет наличия в знаке по международной регистрации №1150468 словесного элемента

«AUTRON», разного шрифтового исполнения словесных элементов, различного цветового сочетания;

- знак по международной регистрации №1150468 и противопоставленный товарный знак по свидетельству №419619 отличаются фонетически (имеют разное количество слов, слогов и звуков в составе сравниваемых обозначений за счет наличия в знаке словесного элемента «HYUNDAI») и визуально (словесные элементы выполнены различными шрифтами, включают разные изобразительные элементы, выполнены в различном цветовом сочетании).

На основании вышеизложенных доводов в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1150468 на территории Российской Федерации в отношении всех услуг 35 класса МКТУ.

Возражение было рассмотрено на заседании коллегии, состоявшемся 18.09.2015, по результатам рассмотрения Роспатентом было принято решение от 24.11.2015 отказать в удовлетворении возражения, поступившего 02.02.2015, и оставить в силе решение Роспатента от 31.10.2014.

Решением Суда по интеллектуальным правам (далее – Суд) от 18.08.2016 по делу №СИП-109/2016 указанное решение Роспатента от 24.11.2015 было признано недействительным. Также Суд обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение компании Хендэ Мотор Компани, Республика Корея, поступившее 18.02.2015, на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1150468.

Признание Судом решения Роспатента от 24.11.2015 недействительным влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права (статья 13 Кодекса), ввиду чего возражение, поступившее 18.02.2015, считается нерассмотренным и, следовательно, подлежит рассмотрению коллегией с учетом выводов, приведенных в вышеуказанном судебном акте.

Во исполнение решения Суда возражение рассмотрено повторно на заседании коллегии, состоявшемся 25.10.2016.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.


С учетом даты (16.05.2012) конвенционного приоритета знака по международной регистрации №1150468 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.

Знак «  » по международной регистрации №1150468 является комбинированным, включает в свой состав словесные элементы «HYUNDAI» и «ATRON», выполненные оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Над буквой «Т» в слове «ATRON» расположен изобразительный элемент в виде геометрической фигуры. Правовая охрана знака на территории Российской Федерации испрашивается в красном, синем цветовом сочетании в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [1] по свидетельству №188400 является

**•HYUNDAI**

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.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №337656 [2] представляет собой словесное обозначение «HYUNDAI», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №272584 [3] представляет собой словесное обозначение «HYUNDAI», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №263047 [4] представляет собой словесное обозначение «HYUNDAI», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №419619 [5] является



комбинированным обозначением « ».

Изобразительный элемент представляет собой прямоугольник, разделенный косой линией на две части (красную и синюю). В красной части размещен финишный флажок с черно-белыми квадратами. В синей части расположен словесный элемент «AUTON», выполненный заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

В решении Суда от 18.08.2016 по делу №СИП-109/2016 указывается, что в материалах указанного судебного дела имеется представленные заявителем копии писем-согласий, в которых правообладатели противопоставленных знаков [1-5] подтверждают свое согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1150468 в отношении всех услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне данной

международной регистрации. В силу этого основания для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанному знаку на имя заявителя снимаются.

На заседании коллегии, состоявшемся 25.10.2016, заявителем были представлены оригиналы вышеуказанных писем-согласий.

Представленные согласия правообладателей противопоставленных товарных знаков, предусмотренные пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, снимают препятствие для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1150468 в отношении услуг 35 класса МКТУ.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 02.02.2015, отменить решение Роспатента от 31.10.2014, предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1150468 в отношении всех услуг 35 класса МКТУ.**