

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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, рассмотрела поступившее 10.12.2015 возражение компании Hyundai Motor Company, Республика Корея (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1168057 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Международная регистрация знака за № 1168057 с конвенционным приоритетом от 19.11.2012 была произведена на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Знак по международной регистрации № 1168057 представляет собой словесное обозначение «HYUNDAI KEFICO», выполненное буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 26.02.2015 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «HYUNDAI KEFICO» по международной регистрации № 1168057, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что рассматриваемый знак сходен до степени смешения в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ с товарным знаком «HYUNDAI» по свидетельству № 263047, охраняемым на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 10.12.2015 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 26.02.2015.

Доводы возражения сводятся к тому, что правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству № 263047 (компанией Hyundai Corporation, Республика Корея) было выражено согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «HYUNDAI KEFICO» по международной регистрации № 1168057 на имя заявителя в отношении всех приведенных в данной международной регистрации знака услуг 35 класса МКТУ, в связи с чем им было предоставлено заявителю соответствующее письмо-согласие от 04.11.2015, в котором указывается также и на наличие определенных «родственных» связей между заявителем и правообладателем противопоставленного товарного знака, к тому же осуществляющих свою экономическую деятельность в разных областях промышленности.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении знаку «HYUNDAI KEFICO» по международной регистрации № 1168057 правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении всех приведенных в данной международной регистрации знака услуг 35 класса МКТУ.

К возражению были приложены оригинал вышеупомянутого письма-согласия от 04.11.2015 [1] и распечатки сведений из Интернета о заявителе и правообладателе противопоставленного товарного знака [2].

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

С учетом даты конвенционного приоритета (19.11.2012) правовая база для оценки охраноспособности знака на территории Российской Федерации включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003.

В соответствии с абзацем 1 и 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 абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

Знак по международной регистрации № 1168057 с конвенционным приоритетом от 19.11.2012 представляет собой выполненное буквами латинского алфавита словесное обозначение «HYUNDAI KEFICO». Предоставление правовой охраны рассматриваемому знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 263047 с приоритетом от 29.10.2002 представляет собой выполненное буквами латинского алфавита словесное обозначение «HYUNDAI». Данный товарный знак охраняется в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Заявителем в возражении не оспаривается вывод экспертизы о сходстве сопоставляемых знаков до степени смешения в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

Вместе с тем, правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству № 263047 (компанией Hyundai Corporation, Республика Корея) было выражено согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «HYUNDAI KEFICO» по международной регистрации № 1168057 на имя заявителя в отношении всех приведенных в данной международной регистрации знака услуг 35 класса МКТУ, что подтверждается соответствующим письмом-согласием от 04.11.2015 [1].

При этом следует отметить, что в представленном письме-согласии указывается также и на наличие определенных «родственных» связей между заявителем и правообладателем противопоставленного товарного знака, а также на осуществление ими своей экономической деятельности в разных областях промышленности. Наличие данных обстоятельств подтверждается, к тому же, сведениями из Интернета [2].

На основании письма-согласия [1], принимая во внимание имеющиеся у сопоставляемых знаков некоторые различия и документы [2], коллегия считает возможным в соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса признать то, что противопоставленный товарный знак не препятствует предоставлению правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «HYUNDAI KEFICO» по международной регистрации № 1168057 в отношении всех приведенных в данной международной регистрации знака услуг 35 класса МКТУ.

Таким образом, не имеется каких-либо оснований для признания рассматриваемого знака не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 10.12.2015, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 26.02.2015 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1168057 в отношении всех приведенных в данной международной регистрации знака услуг.**