

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

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, рассмотрела поступившее 21.10.2024 возражение HYUNDAI MOTOR COMPANY (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1706500, при этом установила следующее.

Международная регистрация №1706500 с конвенционным приоритетом от 18.05.2022 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности на имя заявителя в отношении услуг 42 класса МКТУ, указанных в регистрации.

Знак «**HYUNDAI**» по международной регистрации №1706500 представляет собой выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита словесное обозначение.

Решение Роспатента от 20.12.2023 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанному знаку в отношении заявленных услуг 42 класса МКТУ принято на основании его несоответствия требованиям подпунктов 2 пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается тем, что знак «**HYUNDAI**» по международной регистрации №1706500 сходен до степени смешения в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ со знаком **HYUNDAI CONSTRUCTION EQUIPMENT** по международной регистрации №1432014E [1] с более ранним приоритетом, правовая охрана которому была предоставлена на имя другого лица в

отношении однородных услуг 42 класса МКТУ, а также в связи с наличием у заявителя охраняемого на территории Российской Федерации знака **HYUNDAI** по международной регистрации №1681488 [2], близкого к тождеству со знаком по международной регистрации №1706500 и зарегистрированного для услуг 42 класса МКТУ, идентичных части испрашиваемых услуг.

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

- абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса предусмотрена возможность регистрации в качестве товарного знака обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, имеющим более ранний приоритет в отношении однородных товаров, при условии согласия правообладателя более раннего сходного товарного знака;

- учитывая имеющиеся отличия между знаками, родственность компаний и ссылаясь на пункт 6 статьи 1483 Кодекса, заявитель просит принять во внимание предоставленное письмо-согласие от правообладателя знака [1] и снять имеющееся противопоставление;

- заявитель согласен с удалением идентичных позиций 42 класса МКТУ, указанных в параграфе VII предварительного решения об отказе.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанному знаку в отношении всех услуг, указанных в международной регистрации, за исключением услуг, являющихся идентичным услугам 42 класса МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана знака [2].

На заседании коллегии 28.11.2024 был представлен оригинал письма-согласия правообладателя знака [1].

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (18.05.2022) конвенционного приоритета международной регистрации №1706500 правовая база для оценки охраноспособности знака

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 подпунктом 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам.

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 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 с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

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 №1706500 представляет собой словесное обозначение «**HYUNDAI**».

Согласно возражению предоставление правовой охраны указанному знаку испрашивается для всех услуг 42 класса МКТУ, за исключением следующих услуг «design and development of application software for security tokens (encryption devices); development of computer software for 3D content/stereoscopic 3D projection/3D animation technology; user authentication services using blockchain technology; design and development of virtual reality software; design and development of virtual reality software featuring avatars; data encryption services; development of image processing software; hosting platforms on the Internet for online content; providing PaaS (platform as a service)».

Основанием для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанному знаку послужило его несоответствие требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходного до степени смешения знака «**HYUNDAI CONSTRUCTION EQUIPMENT**» [1], зарегистрированного в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ на имя другого лица, а также несоответствие требованиям подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса в связи с наличием двойной регистрации знака «**HYUNDAI**» [2] на имя заявителя в отношении идентичных услуг.

Вместе с тем, следует отметить, что правообладателем противопоставленного знака [1] было выражено согласие с предоставлением правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1706500 на имя заявителя в отношении всех услуг, указанных в регистрации, что подтверждается оригиналом письма-согласия от 04.10.2023, приложенного к материалам административного дела.

Представленный документ свидетельствует об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателя противопоставленного знака в гражданском обороте.

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с

противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение. В связи с указанным коллегия считает необходимым отметить следующее.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеются фонетические, а также графические различия, что обусловлено разным количеством слов и букв, разным составом звуков, а также длиной обозначений.

Следовательно, противопоставленный товарный знак [1] не является более препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1706500 в отношении испрашиваемых услуг 42 класса МКТУ.

Таким образом, у коллегии не имеется оснований для признания рассматриваемого обозначения не соответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается противопоставленного знака [2], принадлежащего заявителю, то с учетом исключения из перечня испрашиваемых услуг идентичных позиций, оснований для признания знака по международной регистрации №1706500 несоответствующим требованиям подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса в отношении всех оставшихся услуг 42 класса МКТУ также не имеется.

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

удовлетворить возражение, поступившее 21.10.2024, отменить решение Роспатента от 20.12.2023 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1706500 в отношении услуг 42 класса МКТУ «Marine, aerial and land surveying; design of industrial robots; design of mechanical equipment for car manufacturing; design services for parts of motor vehicles; motor vehicle design; design of cars; design of products; design of vehicles and vehicle parts and components; design of apparatus and machines for filling purposes; textile design services for motor vehicle trim; programming of multimedia applications; design and development of application

software for metaverse environments; software engineering; design of computer software for vehicle manufacturing; development of control software for electrical vehicle equipment; software design and development services; data conversion of electronic information; design, maintenance, rental and updating of computer software; design and development of operating software for metaverse environments; design and development of game software for metaverse environments; maintenance of application software for metaverse environments; maintenance of operating software for metaverse environments; maintenance of game software for metaverse environments; computer software development; product research and development; testing, inspection and research services in the fields of agriculture, livestock breeding and fisheries; research relating to mechanical engineering; rental of laboratory robots; engineering services relating to robotics; engineering services of land vehicle industry; development of technologies for the fabrication of circuits for wireless communication, electronic data processing, consumer electronic, automotive electronics; inspection of motor vehicles before transport [for roadworthiness]; vehicle roadworthiness testing; inspection of motor vehicles [for roadworthiness]; development of vehicles; automobile inspection; providing scientific information relating to performance and operation of car; automobile technology research; automotive wheel testing; research and development of power converters/inverter/charger for use in renewable energy systems; monitoring of battery charging status [as parts of quality control services]; maintenance of computer software used for operating filling apparatus and machines; quality control; product testing of original vehicle form; inspection of vehicles for roadworthiness; inspection services for new and used vehicles for persons buying or selling their vehicles; quality assurance services for automobiles; technological research services in the field of automobiles, including autonomous, electric, hybrid, hydrogen and connected vehicles; environmental testing».