

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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, рассмотрела возражение, поданное DANIELI AUTOMATION S.p.A., Италия (далее – заявитель), поступившее 16.12.2022, на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1612790, при этом установила следующее.

Международная регистрация знака «**Q-ONE**» с конвенционным приоритетом от 20.12.2019 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 19.05.2020 за № 1612790 на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации. В соответствии с публикацией от 14.03.2022 перечень товаров и услуг 09 и 42 классов МКТУ скорректирован следующим образом: 09 класс МКТУ – «regulating apparatus, electric; measuring devices, electric; computer software applications, downloadable; electric regulating apparatus in the nature of voltage regulators for electric power; electric control panels; electrical substations; electricity measuring instruments, namely electricity meters or electricity meter readers; electric transformers; all the above goods only related to the metals industry» (*регулирующая аппаратура электрическая; приборы измерительные электрические; компьютерные программные приложения, загружаемые; электрические регулирующие устройства в виде регуляторов напряжения для электроэнергии; электрические панели управления; электрические подстанции; электроизмерительные приборы, а именно счетчики электроэнергии или считыватели счетчиков электроэнергии; электрические трансформаторы; все*

вышеперечисленные товары относятся только к металлургической промышленности), 42 класса МКТУ – «consultancy in the field of energy-saving, only related to the metals industry» (консультации в области энергосбережения, только связанные с металлургической промышленностью).

Решением Роспатента от 31.08.2022 знаку по международной регистрации № 1612790 предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении части испрашиваемых товаров 09 класса МКТУ, а именно: «regulating apparatus, electric; measuring devices, electric; electric regulating apparatus in the nature of voltage regulators for electric power; electric control panels; electrical substations; electricity measuring instruments, namely electricity meters or electricity meter readers; electric transformers; all the above goods only related to the metals industry» (регулирующая аппаратура электрическая; приборы измерительные электрические; электрические регулирующие устройства в виде регуляторов напряжения для электроэнергии; электрические панели управления; электрические подстанции; электроизмерительные приборы, а именно счетчики электроэнергии или считыватели счетчиков электроэнергии; электрические трансформаторы; все вышеперечисленные товары относятся только к металлургической промышленности). В отношении иных товаров 09 класса МКТУ (computer software applications, downloadable – компьютерные программные приложения, загружаемые), а также в отношении всех испрашиваемых услуг 42 класса МКТУ в предоставлении правовой охраны знаку заявителя отказано по причине его несоответствия требованиям, предусмотренным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В результате экспертизы было установлено, что знак по международной регистрации № 1612790 сходен до степени смешения с товарным знаком



« Done » по свидетельству № 515712 (приоритет от 22.02.2013), зарегистрированным в отношении услуг 42 класса МКТУ, признанных однородными части товаров 09 и всем испрашиваемым услугам 42 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 16.12.2022, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 31.08.2022, отметив, что правовая охрана

противопоставленного товарного знака по свидетельству № 515712 решением Роспатента досрочно прекращена в связи с ликвидацией юридического лица – правообладателя.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 31.08.2022 и предоставить правовую охрану территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1612790 в отношении всех товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

(1) распечатка сведений о товарном знаке по свидетельству № 515712.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты международной регистрации (19.05.2020) рассматриваемого знака 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, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 6 (2) 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 11 статьи 1483 Кодекса по основаниям, предусмотренным статьей 1483 Кодекса, правовая охрана также не предоставляется товарным знакам, зарегистрированным в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.

Согласно пункту 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).

В предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «**Q-ONE**» по международной регистрации № 1612790 в отношении части товаров 09 и всех услуг 42 классов МКТУ отказано, по основаниям, предусмотренным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса, в связи с выявленным товарным знаком по свидетельству № 515712, зарегистрированного в отношении услуг 42 класса МКТУ с более ранним приоритетом.

Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству № 515712 является комбинированным, представлен в виде слова «Qone», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Регистрация указанного товарного знака произведена 18.06.2014 в отношении услуг 35, 36, 38, 42 и 45 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Икан», Москва.

В своем возражении заявитель не оспаривает правомерность принятого Роспатентом решения, однако, указывает на обстоятельство, которое не могло быть учтено при принятии Роспатентом оспариваемого решения.

В соответствии с публикацией Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации от 06.09.2022 правовая охрана товарного знака по свидетельству № 515712 досрочно прекращена полностью на основании решения Роспатента, принятого в порядке, установленном пунктом 1 (4) статьи 1514 Кодекса.

Таким образом, имевшееся препятствие для предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации № 1612790 в отношении части товаров 09 и всех услуг 42 классов МКТУ преодолено.

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

удовлетворить возражение, поступившее 16.12.2022, отменить решение Роспатента от 31.08.2022 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1612790 в отношении товаров 09 класса МКТУ – «regulating apparatus, electric; measuring devices, electric; computer software applications, downloadable; electric regulating apparatus in the nature of voltage regulators for electric power; electric control panels; electrical substations; electricity measuring instruments, namely electricity meters or electricity meter readers; electric transformers; all the above goods only related to the metals industry», услуг 42 класса МКТУ – «consultancy in the field of energy-saving, only related to the metals industry».