


**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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 21.11.2019, поданное АйПиАй, Италия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1359458 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Международная регистрация знака «» была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 13.02.2017 с датой конвенционного приоритета от 13.02.2017 за №1359458 со сроком действия 10 лет в отношении товаров и услуг 07, 09, 11, 16, 20, 21, 37, 40 классов МКТУ на имя АйПиАй, Италия (далее – заявитель). Впоследствии перечень услуг 37 класса МКТУ был скорректирован заявителем путем исключения отдельных позиций.

Роспатентом 16.01.2019 принято решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1359458 в отношении всех товаров и услуг 11, 16, 20, 21, 37, 40 классов МКТУ. В отношении всех товаров 07, 09 классов МКТУ знаку по международной регистрации №1359458 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации (далее – решение Роспатента).

В решении Роспатента от 16.01.2019 было указано, что знак по международной регистрации №1359458 в отношении всех товаров 07, 09 классов МКТУ не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходен до степени смешения со знаком по международной регистрации «IPI» №1137121 (1) с приоритетом от 15.06.2012,

зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 07, 09 классов МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента в части отказа в предоставлении правовой охраны для всех товаров 07, 09 классов МКТУ, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- рассматриваемый знак по международной регистрации №1359458, не способен спровоцировать в сознании потребителя смешение со знаком по международной регистрации «IPИ» №1137121, за счет особенного художественно-графического решения, используемого в обозначении заявителя;

- большая часть товаров, указанных в перечне противопоставленного знака (1), относится к двигателям, их частям и принадлежностям, то есть не является однородной с товарами, указанными в перечне рассматриваемого обозначения в силу их разного вида и назначения.

В подтверждение изложенных доводов с возражением, поступившим 20.11.2019, а также на заседании коллегии, состоявшемся 20.01.2020, заявителем представлен оригинал письма-согласия от правообладателя знака по международной регистрации «IPИ» №1137121, в котором он не возражает против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1359458 в отношении всех товаров 07, 09 классов МКТУ.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1359458 в отношении всех товаров 07, 09 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета (13.02.2017) знака по международной регистрации №1359458 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает вышеуказанный 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 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.

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 при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем. Абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, пункт 46 Правил.

В соответствии с пунктом 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки. В этом же пункте указаны сведения, наличие которых проверяется при рассмотрении письма-согласия.

Согласно требованиям пункта 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 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.


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

В соответствии с пунктом 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 и т.д.

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.



Знак «» по международной регистрации №1359458 является комбинированным. Словесная часть «IPI» выполнена стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, расположена на прямоугольнике красного цвета. По бокам прямоугольника изображены скругленные белые линии. Отказ в предоставлении правовой охраны знаку на территории Российской Федерации касается товаров 07, 09 классов МКТУ.

В отношении указанных выше товаров знаку по международной регистрации №1359458 противопоставлен словесный товарный знак «IPI» (1), выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 07, 09 классов МКТУ.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 16.01.2019. К указанным обстоятельствам относится письменное согласие правообладателя вышеуказанной противопоставленной регистрации (1), на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1359458 в отношении всех товаров 07, 09 классов МКТУ.

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, допускается при наличии согласия их правообладателя, в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение, необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
- противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
- противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Так, знак по международной регистрации №1359458 и противопоставленная регистрация (1) не тождественны, имеют отдельные визуальные различия, при этом противопоставленная регистрация не является коллективными товарными знаками.

Таким образом, наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного знака (1), возможность предоставления которых предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанные противопоставления в отношении перечня товаров 07, 09 классов МКТУ.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить возражение, поступившее 21.11.2019, отменить решение Роспатента от 16.01.2019, предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1359458 в отношении всех товаров и услуг 07, 09, 11, 16, 20, 21, 37, 40 классов МКТУ.**