

**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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 16.11.2022, поданное «BEAUTE RESORT», Франция (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1617416, при этом установлено следующее.

**ENERGIE  
FRUIT**

Международная регистрация знака « **ENERGIE FRUIT** » с конвенционным приоритетом от 28.01.2021 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности за №1617416 на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 17.07.2022 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1617416 в отношении товаров 03 класса МКТУ, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта б (2) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что знак по международной регистрации №1617416 сходен до степени смешения с ранее зарегистрированным на

имя иного лица товарным знаком «ЭНЕРГИЯ ФРУКТОВ» по свидетельству №396470, зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.11.2022 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель согласен с доводами экспертизы о наличии сходства между сравниваемыми обозначениями;

- правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №396470 предоставил заявителю письменное согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1617416 в отношении заявленных товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1617416 в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в регистрации.

К возражению приложен оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленного знака (1).

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

С учетом конвенционного приоритета рассматриваемого знака (28.01.2021) правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации включает в себя 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

Знак по международной регистрации №1617416 представляет собой

**ENERGIE  
FRUIT**

обозначение «**ENERGIE FRUIT**», содержащее словесные элементы “ENERGIE FRUIT”, выполненные буквами латинского алфавита в две строки. При этом между верхней и нижней буквой “I” расположена точка.

В качестве основания несоответствия знака по международной регистрации №1617416 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой был противопоставлен товарный знак «ЭНЕРГИЯ ФРУКТОВ» по свидетельству №396470.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 17.07.2022.

К указанным обстоятельствам относится письменное согласие (1) от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №396470 на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1617416 на имя заявителя в отношении заявленных товаров 03 класса МКТУ, указанных в регистрации.

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что 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, 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 №1617416 и противопоставленный товарный знак по свидетельству №396470 не тождественны, имеют отдельные визуальные отличия, при этом противопоставленный знак не является коллективным товарным знаком, а также отсутствуют сведения о его широкой известности российскому потребителю.

Таким образом, наличие письма-согласия (1) от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №396470, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление. Следовательно, коллегия пришла к выводу о том, чтобы предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1617416 в отношении заявленных товаров 03 класса МКТУ, указанных в регистрации.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 16.11.2022, отменить решение Роспатента от 17.07.2022 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1617416.**