

**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 (далее – Правила ППС), 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 № 1612789, при этом установила следующее.

Международная регистрация знака «**Q3-PREMIUM**» с конвенционным приоритетом от 20.12.2019 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 19.05.2020 за № 1612789 на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации. В соответствии с публикацией от 16.06.2022 перечень товаров и услуг 09 и 42 классов МКТУ скорректирован следующим образом: 09 класс МКТУ – «*data processing apparatus; interfaces for computers; computer software, recorded; control and regulating apparatus or equipment for controlling, regulating, and recording data of rolling mills, namely control panels, computers, and computer software; control and regulating apparatus or equipment for controlling, regulating, and recording data of continuous casting machines, namely control panels, computers, and computer software; computer software applications; computer software programs for controlling and regulating rolling mills; computer software programs for controlling and regulating continuous casting machines; all the above goods only related to the steel industry / аппаратура обработки данных; интерфейсы для компьютеров; компьютерное программное обеспечение,*

*записанное; контрольно-регулирующая аппаратура или оборудование для контроля, регулирования и регистрации данных прокатных станов, а именно пульты управления, компьютеры и компьютерное программное обеспечение; контрольно-регулирующая аппаратура или оборудование для контроля, регулирования и регистрации данных машин непрерывного литья заготовок, а именно пульты управления, компьютеры и компьютерное программное обеспечение; компьютерные программные приложения; компьютерные программы для контроля и регулирования прокатных станов; компьютерные программы для управления и регулирования машин непрерывного литья заготовок; все вышеперечисленные товары относятся только к металлургической промышленности», 42 класс МКТУ – «updating of computer software; computer system analysis; electronic data storage; cloud computing; consultancy in the field of energy-saving; computer software consultancy; computer software design; engineering services; installation of computer software; rental of computer software; maintenance of computer software; monitoring of computer systems by remote access; computer system design; computer programming; research and development of new products for others; off-site data backup; computer technology consultancy; technological consultancy; software as a service [SaaS]; design and development of computer software for process control; quality control relating to computer software; engineering services relating to robotics; research relating to the computerised automation of industrial processes; all the above services only related to the steel industry / обновление программного обеспечения компьютера; анализ компьютерных систем; электронное хранение данных; облачные вычисления; консультации в области энергосбережения; консультации по компьютерному программному обеспечению; разработка компьютерного программного обеспечения; инженерные услуги; установка компьютерного программного обеспечения; аренда компьютерного программного обеспечения; обслуживание компьютерного программного обеспечения; мониторинг компьютерных систем посредством удаленного доступа; проектирование компьютерных систем; компьютерное программирование; исследование и разработка новых продуктов для других; внешнее резервное копирование данных; консультации по компьютерным технологиям; технологический консалтинг; программное обеспечение как услуга*

*[SaaS]; проектирование и разработка компьютерного программного обеспечения для управления технологическими процессами; контроль качества компьютерного программного обеспечения; инженерные услуги, связанные с робототехникой; исследования, связанные с компьютеризированной автоматизацией промышленных процессов; все вышеперечисленные услуги относятся только к металлургической промышленности».*

Роспатентом принято решение от 31.08.2022 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1612789. Данное решение мотивировано тем, что знак по международной регистрации № 1612789 сходен до степени смешения со знаком



«**Q3**» по международной регистрации № 1247400 (конвенционный приоритет от 16.12.2013), зарегистрированным на имя AUDI AG, Германия, охраняемым на территории Российской Федерации в отношении товаров 09, 12 и 28 классов МКТУ.

В возражении, поступившем 16.12.2022, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 31.08.2022, отметив, что правообладатель противопоставленного товарного знака предоставил свое письменное согласие в отношении предоставления правовой охраны знаку заявителя. Ввиду того, что области деятельности заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака не совпадают, заявителем выражена просьба об учете представленного согласия.

На основании вышеизложенного заявитель просил отменить решение Роспатента от 31.08.2022 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1612789.

К возражению приложен оригинал письменного согласия AUDI AG, Германия, от 20.07.2022.

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 19.01.2023, было установлено, что словесный элемент «PREMIUM» знака заявителя не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, при этом пространственно доминирует в составе обозначения «**Q3-PREMIUM**».

На основании пункта 45 Правил ППС указанные мотивы приведены в качестве препятствующих предоставлению правовой охраны знаку заявителя на территории Российской Федерации. К протоколу заседания приобщены словарные источники в отношении смыслового содержания элемента «PREMIUM». Заявителю предоставлена возможность представить мнение в связи с новыми мотивами.

Корреспонденцией, поступившей 09.02.2023, заявитель сообщил о своем несогласии с мотивами, высказанными коллегией.

В частности, заявитель отметил, что заявленное обозначение образует фантастическую комбинацию, которая является необычной и оригинальной и продолжает серию обозначений заявителя: «Q-MELT», «Q-ONE», «Q3-MET», «Q3-INTELLIGENCE».

Кроме того, заявитель привел сведения о товарных знаках иных лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации, включающих словесный элемент «PREMIUM».

В связи с изложенным заявитель просил предоставить правовую охрану знаку заявителя на территории Российской Федерации в объеме испрашиваемого перечня.

В заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 15.02.2023, представитель заявителя участия не принимал.

Согласно пункту 41 Правил ППС неявка стороны спора, уведомленной в соответствии с требованиями Правил ППС о дате, времени и месте рассмотрения возражения, не препятствует рассмотрению возражения.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

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 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков, в частности, обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в том числе, общепринятые наименования, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

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 знаком, 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 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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 соответствии с абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрации в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме (далее – письмо-согласие) и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

В предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «**Q3-PREMIUM**» по международной регистрации № 1612789 отказано по основаниям, предусмотренным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса, в

связи с выявлением знаком «» по международной регистрации № 1247400, охраняемым на территории Российской Федерации в отношении товаров 09 класса МКТУ – «*appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de*

*signalisation, de vérification (supervision), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande de l'électricité; appareils destinés à l'enregistrement, à la transmission ou à la reproduction de sons ou d'images; supports de données magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements de traitement de données, ordinateurs; logiciels informatiques; appareils pour l'extinction d'incendie / научные, водные, геодезические, фотографические, кинематографические, оптические, весовые, измерительные, сигнальные, контрольные (надзорные), спасательные (спасательные) и учебные приборы и приборы; устройства и приборы для управления, распределения, преобразования, накопления, регулирования или управления электроэнергией; устройства для записи, передачи или воспроизведения звуков или изображений; магнитные носители информации, акустические диски; компактные диски, DVD и другие цифровые носители записи; механизмы предоплаченных устройств; кассовые аппараты, вычислительные машины, оборудование для обработки данных, компьютеры; компьютерное программное обеспечение; приборы для тушения пожара», товаров 12 класса МКТУ – «véhicules et leurs parties constitutives; appareils de locomotion par terre, air ou eau / транспортные средства и их составные части; приборы для передвижения по земле, воздуху или воде», товаров 28 класса МКТУ – «jeux et articles de jeu; maquettes de voitures; articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes; décosations pour arbres de Noël / игры и игровые предметы; макеты автомобилей; гимнастические и спортивные предметы, не входящие в другие классы; елочные украшения».*

В своем возражении заявитель обращает внимание на обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии Роспатентом оспариваемого решения.

К таким обстоятельствам относятся то, что правообладатель противопоставленного знака по международной регистрации № 1247400 предоставил свое письменное согласие в отношении предоставления правовой

охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1612789 в отношении товаров и услуг 09 и 42 классов МКТУ.

Поскольку противопоставленный товарный знак не является общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, не относится к коллективным товарным знакам, а области деятельности заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака не совпадают, то коллегия принимает во внимание представленное согласие правообладателя знака по международной регистрации № 1247400 и снимает имеющееся противопоставление.

Вместе с тем, как указывалось выше, при рассмотрении возражения были выявлены иные основания несоответствия заявленного обозначения требованиям законодательства.

Так, коллегией установлено, что словесный элемент «PREMIUM», включенный в состав знака «**Q3-PREMIUM**» и занимающий в нём доминирующее положение, переводится с английского языка на русский язык как «премиальный», «высшего качества», «отличного качества», то есть представляет собой хвалебную характеристику испрашиваемых к регистрации товаров и услуг.

В своем дополнении заявитель обращает внимание на практику регистрации товарных знаков, включающих слово «PREMIUM». В связи с указанным коллегия отмечает, что сложившейся практики признания данного элемента охраноспособным нет, что подтверждается иными случаями регистрации товарных знаков с указанием спорного словесного элемента в качестве неохраняемого (см., например, регистрации № 811412, 892792, 746880, 398360, 866715, 811145).

При решении вопроса о том, является ли рассматриваемый элемент частью композиции обозначения, принимается во внимание его связанность с иными элементами обозначения, а также его роль и пространственное положение.

В данном случае знак представлен сочетанием буквенно-цифровой комбинации «Q3» и слова «PREMIUM», соединенных дефисом. Такое соединение элементов не является оригинальным и запоминающимся, не формирует единую неразрывную связь названных элементов. При этом, с точки зрения визуальной длины, слово «PREMIUM» значительно превышает длину части «Q3». С точки зрения семантики, спорный элемент не образует с частью «Q3» словосочетания или

смысловой комбинации, воспринимается в качестве пояснения относительно качества товаров и услуг, маркируемых таким обозначением.

С учетом всего вышесказанного коллегия не может признать заявленное обозначение комбинацией, обладающей различительной способностью, как следствие, в знаке заявителя доминирует неохраняемый элемент, что является мотивом для отказа в предоставлении правовой охраны данному знаку на территории Российской Федерации на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.12.2022, изменить решение Роспатента от 31.08.2022 и отказать в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1612789 по дополнительным основаниям.**