

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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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), рассмотрела возражение, поступившее 01.12.2021, поданное компанией «LPE S.P.A.», Италия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1543165 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака «*Powering the future*» была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 10.03.2020 с датой конвенционного приоритета от 10.03.2020 за №1543165 в отношении товаров и услуг 07, 09, 37 классов МКТУ.

Роспатентом 03.08.2021 принято решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1543165 в отношении всех товаров и услуг 09 и 37 классов МКТУ. В отношении всех товаров 07 класса МКТУ Роспатентом было принято решение об отказе в

предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1543165 (далее - решение Роспатента).

В предварительном решении от 27.11.2020 было указано, что знак по международной регистрации №1543165 в отношении всех товаров 07 класса МКТУ не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходен до степени смешения со знаком «POWERING THE FUTURE» по международной регистрации №1073392 с конвенционным приоритетом от 21.07.2010, правовая охрана которому предоставлена на имя компании «FPT INDUSTRIAL S.P.A.», Италия, в отношении, в том числе, однородных товаров 07 класса МКТУ;

В поступившем возражении от 01.12.2021 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы сводятся к тому, что правообладатель противопоставленного знака по международной регистрации №1073392 предоставил на имя заявителя безотзывное письмо-согласие на предоставление правовой охраны и использование знака по международной регистрации №1543165 на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 07 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлен оригинал письма-согласия [1] от правообладателя противопоставленного знака.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 01.12.2021 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1543165 в отношении всех товаров и услуг 07, 09 и 37 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, коллегия установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета (10.03.2020) знака по международной регистрации №1543165 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 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 пунктом 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.

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. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений;

близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.

Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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

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, 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).

Знак «» по международной регистрации №1543165 с конвенционным приоритетом от 10.03.2020 является комбинированным и состоит из словесных элементов «Powering the future», выполненных стандартным шрифтом

строчными буквами латинского алфавита, начальная буква «P» в слове «Powering» - заглавная. Словесные элементы подведены чертой красного цвета. Предоставление правовой охраны знаку испрашивается в отношении товаров и услуг 07, 09, 37 классов МКТУ.

В рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса знаку по международной регистрации №1543165 был противопоставлен словесный знак «POWERING THE FUTURE» по международной регистрации №1073392, правовая охрана которому предоставлена в отношении, в том числе, в отношении товаров 07 класса МКТУ.

Необходимо отметить, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится наличие письменного согласия от правообладателя противопоставленного знака, в которых он выражает свое согласие относительно предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1543165 в отношении всех товаров 07 класса МКТУ.

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 этой связи необходимо отметить следующее.

Согласно требованиям законодательства, 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:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;

2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;

3. противопоставленный товарный знак является коллективным или общеизвестным товарным знаком.

Так, знак «*Powering the future*» по международной регистрации №1543165 и противопоставленный знаки «POWERING THE FUTURE» не тождественны, при этом противопоставленный знаки не является коллективным или общеизвестным знаком, а также отсутствуют сведения о его широкой известности российскому потребителю, в связи с чем введение потребителя в заблуждение является маловероятным.

Таким образом, наличие письма-согласия [1] от правообладателя противопоставленного знака, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1543165 в отношении товаров 07 класса МКТУ.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить возражение, поступившее 01.12.2021, отменить решение Роспатента от 03.08.2021, предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1543165 в отношении товаров и услуг 07, 09, 37 классов МКТУ.**