


## 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный №59454), рассмотрела возражение, поступившее 11.11.2024, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "Ритм", г. Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023706620, при этом установила следующее.




Обозначение «» по заявке №2023706620 с приоритетом от 01.02.2023 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 09 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 10.01.2024 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023706620 в отношении всех заявленных товаров и услуг 09 и 42 классов МКТУ по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

В результате проведения экспертизы заявленного обозначения оно было признано сходным до степени смешения:

- со знаком [1] «**ЭНЖИ**» по международной регистрации №1298597 с приоритетом от 16.09.2015 (охрана знака продлена до 24.09.2025) и со знаком [2]

 « **ENGIE** » по международной регистрации №1282374 с приоритетом от 09.04.2015 (охрана знака продлена до 28.07.2025), на имя ENGIE, Франция, в отношении услуг 42 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 09 и услугам 42 классов МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 11.11.2024 поступило возражение на решение Роспатента, в возражении указано, что владелец противопоставленных знаков по международным регистрациям №1298597 и №1282374 предоставил письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров 09 класса МКТУ и услуг 42 класса МКТУ.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 10.01.2024 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2023706620 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 09 и 42 классов МКТУ.

В корреспонденции, поступившей 24.03.2025, заявителем был представлен оригинал письма-согласия от правообладателя знаков по международным регистрациям №№1298597, 1282374.

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

С учетом даты подачи (01.02.2023) заявки №2023706620 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 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 том числе в соответствии с международным договором 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.

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

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

- 1) 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 звуко сочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) 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;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначения 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 обозначения 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).

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

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение



« », выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке №2023706620 испрашивается в темно-синем, синем, светло-синем, белом цветовом сочетании, в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «ЭНЖИ» [1] представляет собой словесное обозначение, выполненное русскими буквами. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 42 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак «ENGIE» [2] представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входит словесный элемент «engie», выполненный буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 09 класса МКТУ и услуг 42 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение и противопоставленные знаки [1-2] являются сходными в силу наличия в них фонетически сходных словесных элементов «engée» - «энжи» / «engie».

Словесный элемент «Engée» не выявлен в лексике наиболее распространенных языков, использующих в написании буквы латинского алфавита, следовательно, анализ по семантическому сходству провести невозможно.

Графически сравниваемые знаки имеют визуальные отличия ввиду наличия в заявленном обозначении изобразительного элемента.

Вместе с тем, коллегия отмечает, что наличие всех трех признаков сходства (фонетического, семантического и визуального) необязательно для вывода о том, что знаки являются сходными.

Анализ товаров и услуг 09 и 42 классов МКТУ, представленных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленных знаков показал, что данные товары и услуги являются однородными, поскольку относятся к программному обеспечению. Данные виды товаров и услуг имеют одинаковые условия реализации, круг потребителей, могут быть произведены одним и тем же лицом.

Заявителем в возражении вывод сходстве и об однородности товаров и услуг не оспаривается.

Вместе с тем, при сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных знаков по международным регистрациям №1282374 и №1298597, коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К таким обстоятельствам относится то, что заявителем получено письменное согласие от правообладателя противопоставленных знаков по международным регистрациям №1282374 и №1298597 в отношении всех товаров 09 класса МКТУ и услуг 42 класса МКТУ.

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 его правообладателя, в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение, 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. противопоставленные товарные знаки широко известны среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;

3. противопоставленный знак является коллективным или общеизвестным товарным знаком.

Так, сравниваемые обозначения «» и «ЭНЖИ» / «» не тождественны, имеют отдельные визуальные различия, при этом противопоставленные знаки не являются коллективными и общеизвестными, кроме того коллегия не имеет сведений об их широкой известности.

Принимая во внимание положения абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, коллегией было учтено представленное заявителем безотзывное письмо-согласие ввиду отсутствия оснований для вывода о том, что регистрация заявленного обозначения может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия полагает, что заявленное обозначение соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 11.11.2024, отменить решение Роспатента от 10.01.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023706620.**