

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

Коллегия в порядке, установленном частью 4 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 16.04.2019 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), на решение Роспатента о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1374417, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака « LiGHT» с конвенционным приоритетом от 01.02.2017 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) за №1374417 со сроком действия 10 лет в отношении товаров 09, 10 и услуг 44 классов МКТУ на имя ADVANCED ONCOTHERAPY PLC, Лондон (далее – заявитель).

Роспатентом 19.01.2019 принято решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1374417 в отношении товаров 10 и услуг 44 классов МКТУ, а в отношении товаров 09 класса МКТУ принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны.

Согласно указанному решению знак по международной регистрации №1374417 в отношении товаров 09 класса МКТУ не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения со знаком «LIGHT» по международной регистрации №714845 с

конвенционным приоритетом от 11.03.1999 в отношении товаров 09 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 09 класса МКТУ [1].

В возражении, поступившем 16.04.2019, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявителем было получено безотзывное письменное согласие правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №1374417 на предоставление правовой охраны обозначению « LiGHT» по международной регистрации №1374417 на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ;
- правообладатель противопоставленного обозначения «LiGHT» по международной регистрации №714845 счел, что регистрация обозначения « LiGHT» по международной регистрации №1374417 в отношении товаров 09 класса МКТУ не будет вводить потребителей в заблуждение относительно производителя товаров, так как данные товары неоднородны.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1374417 на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров 09, 10 и услуг 44 классов МКТУ.

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

С учетом даты конвенционного приоритета (01.02.2017) знака по международной регистрации №1374417 правовая база для оценки охраноспособности знака включает 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 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации

18.08.2015, регистрационный № 38572), действующие с 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 подпункте 2 настоящего пункта, допускается 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).

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. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.

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

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).

Знаку « LiGHT» было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении товаров 09 класса МКТУ, ввиду несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В рамках указанной нормы данному знаку был противопоставлен знак по международной регистрации №714845 «LIGHT», которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

Вместе с тем 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 письма – согласия, в котором правообладатель противопоставленного знака, выразил бессрочное и безотзывное согласие на предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1374417 на территории Российской Федерации на имя заявителя в отношении всех товаров 09 класса МКТУ на имя заявителя.

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:

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 товарным знаком.

 **LIGHT**

Так, знак « **LIGHT**» по международной регистрации №1374417 и противопоставленный знак по международной регистрации №714845 «LIGHT» не тождественны, при этом противопоставленный знак не является коллективными знаком, а также отсутствуют сведения о его широкой известности российскому потребителю, в связи с чем риск смешения знаков в гражданском обороте отсутствует.

При этом в возражении, заявителем было отмечено, что товары 09 класса МКТУ, содержащиеся в перечне сравниваемых знаков, являются неоднородными, что исключает введение потребителя в заблуждение.

Кроме того, коллегия отмечает, что в сети Интернет выявлена следующая информация.

Система «LIGHT» компании Advanced Oncotherapy PLC предназначена для электронного контроля быстрой доставки протонов к локализации опухоли. Компания разработала измерительную систему, которая по скорости пучка способна измерять энергию каждого протонного импульса.

Компания правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №714845 (Bticino S.p.A.) одна из наиболее известных и престижных компаний на итальянском рынке электротехники, занимается производством: выключателей, розеток, домофонов, которые

отличаются неповторимым и запоминающимся дизайном, прекрасным качеством, удобством в использовании.

В связи с изложенным, можно сделать вывод о том, что владельцы сравниваемых знаков ведут различную хозяйственную деятельность в различных областях (медицина и электротехника) и не пересекаются в гражданском обороте.

Таким образом, наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленных товарных знаков, предоставление которого предусмотрено положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанные противопоставления и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1374417 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 16.04.2019, отменить решение Роспатента от 19.01.2019 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1374417.**