

## 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 апреля 2020 г. № 644/261, рассмотрела поступившее 28.01.2022 возражение компании Jenbacher GmbH, Germany (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1556081, при этом установила следующее.

Международная регистрация №1556081 с конвенционным приоритетом от 07.05.2020 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности на имя заявителя в отношении товаров 04 класса МКТУ, указанных в международной регистрации.

Знак **Jenbacher N Oil 40** по международной регистрации №1556081 представляет собой выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита словесное обозначение.

Решение Роспатента от 30.09.2021 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанному знаку принято на основании его несоответствия требованиям пункта 1 и подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается тем, что знак по международной регистрации №1556081 сходен до степени смешения в отношении однородных товаров со знаком **Jenbacher** по международной регистрации № 1556271 [1],

правовая охрана которому была предоставлена на имя другого лица в отношении однородных товаров 04 класса МКТУ. Элементы N, Oil и 40 не обладают различительной способностью.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), заявителем приведены следующие аргументы:

- заявитель согласен с указанием буквы N, словесного элемента Oil и числа 40 в качестве неохраняемых по отдельности, через запятую;

- абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса предусмотрена возможность регистрации в качестве товарного знака обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком в отношении однородных товаров, при условии согласия правообладателя сходного товарного знака;

- в приложении к возражению представлен оригинал договора о согласии (и его перевод), заключённый между фирмами Иннио Енбахер ГМБХ унд Ко ОГ и Енбахер ГмбХ;

- согласно указанному договору о согласии фирма Иннио Енбахер ГМБХ унд Ко ОГ (Innio Jenbacher GmbH & Co OG) дает свое безотзывное согласие на регистрацию товарного знака JENBACHER N Oil 40 на имя фирмы Енбахер ГмбХ (Jenbacher GmbH, Germany) в отношении товаров, указанных в международной регистрации № 1556081, и его использование на территории Российской Федерации. При этом в договоре о согласии указывается, что указанные фирмы являются родственными (см. пункт “D” договора).

На основании изложенного заявителем выражена просьба о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанному знаку в отношении всех товаров, указанных в международной регистрации.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (07.05.2020) конвенционного приоритета международной регистрации №1556081 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов,

являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, свойство и назначение.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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 абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Знак по международной регистрации №1556081 представляет собой словесное обозначение **Jenbacher N Oil 40**.

Предоставление правовой охраны этому знаку на территории Российской Федерации испрашивается для всех товаров 04 класса МКТУ, указанных в международной регистрации.

Основанием для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанному знаку послужило его несоответствие требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходного до степени смешения знака **Jenbacher** по международной регистрации №1556271 [1].

Вместе с тем, как показал анализ материалов возражения, правообладателем противопоставленного знака [1] было выражено согласие с предоставлением правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1556081 на имя заявителя в отношении всех заявленных товаров 04 класса МКТУ, указанных в международной регистрации, что подтверждается договором о согласии, приложенным к возражению. Кроме того, согласно указанному договору заявитель и правообладатель знака [1] являются родственными компаниями.

Представленный документ свидетельствует об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателя противопоставленного знака в гражданском обороте.

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, допускается при наличии согласия их правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение. В связи с указанным коллегия считает необходимым отметить следующее.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеются фонетические и графические отличия, связанные с наличием в заявленном обозначении дополнительного словесного элемента OIL, а также буквы N и числа 40.

Учитывая представленные заявителем сведения о том, что заявитель и правообладатель противопоставленного знака [1] являются родственными (аффилированными) компаниями, предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1556081 на территории Российской Федерации не может явиться причиной введения потребителя в заблуждение.

Следовательно, правомерно противопоставленный экспертизой знак [1] не является более препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1556081 в отношении всех заявленных товаров.

Таким образом, у коллегии не имеется оснований для признания рассматриваемого обозначения не соответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Входящие в состав знака по международной регистрации №1556081 буква «N», словесный элемент «Oil» и число «40» являются неохранными элементами знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 28.01.2022, отменить решение Роспатента от 30.09.2021 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1556081 в отношении всех товаров, указанных в перечне регистрации, с указанием в качестве неохранных элементов буквы «N», словесного элемента «Oil» и числа «40».**