

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

### по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 15.12.2016 (далее – Роспатент), поданное от имени PUBLICIS GROUPE SA, Франция (далее – заявитель) на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1210706.

Международная регистрация №1210706 знака с конвенционным приоритетом от 27.09.2013 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее - МБ ВОИС) 17.03.2014 на имя заявителя в отношении товаров 16, 35, 38, 41 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации №1210706 представляет собой



комбинированное обозначение , включающее в себя словесный элемент «RED LION», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, и расположенный слева от него графический элемент, представляющий собой стилизованное изображение головы льва.

Роспатентом 15.03.2016 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1210706 в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что данный знак сходен до степени смешения с товарным знаком «RED LION» (свидетельство №427094), зарегистрированным ранее в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ на имя другого лица.

В поступившем 15.12.2016 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №427094 была досрочно прекращена на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 16.01.2017 по делу №СИП-692/2016 в отношении всех услуг 35 класса МКТУ, в результате чего препятствие для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1210706 в отношении услуг 35 класса МКТУ устранено.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 15.03.2016 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1210706 в отношении всех товаров и услуг, указанных в данной международной регистрации.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (27.09.2013) конвенционного приоритета знака по международной регистрации №1210706 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003,

зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (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.

Знак по международной регистрации №1210706 представляет собой



комбинированное обозначение , включающее в себя словесный элемент «RED LION», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, и расположенный слева от него графический элемент, представляющий собой стилизованное изображение головы льва.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №427094 представляет собой словесное обозначение «RED LION», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Анализ сопоставляемых знаков показал, что противопоставленный знак полностью входит в состав знака по международной регистрации №1210706, в силу чего они являются сходными по фонетическому, семантическому и графическому критериям сходства.

Анализ перечней сравниваемых регистраций показал, что приведенные в них услуги 35 класса МКТУ являются однородными.

Таким образом, сопоставляемые знаки являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ, что заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 31.01.2017 были внесены сведения о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака

по свидетельству №427094 в отношении всех услуг 35 класса МКТУ на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 16.01.2017 по делу №СИП-692/2016.

Данное обстоятельство позволяет сделать вывод о том, что противопоставленный товарный знак не препятствует предоставлению правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1210706 в отношении услуг 35 класса МКТУ.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 15.12.2016, отменить решение Роспатента от 15.03.2016 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1210706.**