

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

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 17.11.2016, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1208270, поданное «Think Schuhwerk GmbH», Австрия (далее - заявитель), при этом установлено следующее.

Знак « **Think!** » с конвенционным приоритетом от 22.07.2013 был зарегистрирован Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) 20.01.2014 за № 1208270 в отношении товаров и услуг 03, 10, 18, 25 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 18.01.2016 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1208270 в отношении товаров 10 и части услуг 35 классов МКТУ по основанию, предусмотренному пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, в котором указано, что знак по международной регистрации № 1208270 в отношении однородных товаров 10 и части услуг 35 классов

МКТУ сходен до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц:

- знаком «THINK» по международной регистрации № 1078446, конвенционный приоритет от 13.12.2010, «International Business Machines Corporation», США, в том числе услуги 35 класса МКТУ [1];

- знаком «THINC» по международной регистрации № 1184321, конвенционный приоритет от 20.07.2012, «H. Lundbeck A/S», Дания, в том числе товары 10 и услуги 35 класса МКТУ [2];

В поступившем 17.11.2016 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 18.01.2016, при этом доводы возражения сводятся к тому, что правообладатели противопоставленных знаков [1, 2] не возражают против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1208270, в отношении услуг 35 класса МКТУ, а именно: «Services publicitaires en matière de vêtements, articles chaussants, articles de chapellerie et coiffures; gestion d'affaires en matière de vêtements, articles chaussants, articles de chapellerie et coiffures; services de vente au détail de produits de tous types, à savoir vêtements, articles chaussants, articles de chapellerie et coiffures, cuir et imitations de cuir ainsi que produits en ces matières, compris dans cette classe, cuirs d'animaux, peaux d'animaux; malles et sacs de voyage, sacs à main et sacs banane, parapluies et parasols, cannes; administration d'affaires en matière de vêtements, articles chaussants, articles de chapellerie et coiffures; travaux de bureau en matière de vêtements, articles chaussants, articles de chapellerie et coiffure; services de conseillers d'affaires professionnels en matière de vêtements, articles chaussants, articles de chapellerie et coiffures, mise à disposition de connaissances d'affaires spécialisées (franchisage) en matière de vêtements, articles chaussants, articles de chapellerie et coiffures.» («реклама, относящаяся к одежде, обуви, головным уборам; менеджмент в сфере бизнеса, относящийся к одежде, обуви, предметам для ношения на голове, головным уборам; услуги по

розничной продаже товаров, а именно одежды, обуви, головных уборов, кожи и имитации кожи, и изделий из них, включенные в данный класс, а также шкур животных, дорожных сундуков, чемоданов, дамских сумок и поясных сумок, зонтов от дождя и солнца, тростей; административная деятельность в сфере бизнеса, относящаяся к одежде, обуви, головным уборам; офисная служба, относящаяся к одежде, обуви, головным уборам; консультации профессиональные в сфере бизнеса, относящиеся к одежде, обуви, головным уборам; предоставление специальных знаний в области бизнеса (франчайзинг), относящихся к одежде, обуви, предметам для ношения на голове, головным уборам»).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1208270 в отношении ограниченного перечня услуг 35 класса МКТУ.

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

С учетом даты конвенционного приоритета (22.07.2013) знака по международной регистрации № 1208270 правовая база для оценки охраноспособности знака включает вышеуказанный 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 № 4322 (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 настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

Think!

Знак « **Think!** » по международной регистрации № 1208270 является комбинированным, состоящим из словесного элемента «THINK», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита (первая буква Т - заглавная), и изобразительного элемента в виде стилизованного схематического изображения восклицательного знака «!».

Think!

В качестве основания несоответствия знака « **Think!** » требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой были противопоставлены знак по международной № 1078446 «THINK» [1] и знак по международной регистрации № 1184321 «THINC» [2], сходные со знаком по международной регистрации № 1208270 до степени смешения в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

Вместе с тем в возражении заявителем представлено письменное согласие правообладателей противопоставленных знаков [1, 2], согласно которому они не возражают против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1208270 в отношении услуг 35 класса МКТУ, а именно «Services publicitaires en matière de vêtements, articles chaussants, articles de chapellerie et coiffures; gestion d'affaires en matière de vêtements, articles chaussants, articles de chapellerie et coiffures; services de vente au détail de produits de tous types, à savoir vêtements, articles chaussants, articles de chapellerie et coiffures, cuir et imitations de cuir ainsi que produits en ces matières, compris dans cette classe, cuirs d'animaux, peaux d'animaux; malles et sacs de voyage, sacs à main et sacs banane, parapluies et parasols, cannes; administration d'affaires en matière de vêtements, articles chaussants, articles de chapellerie et coiffures; travaux de bureau en matière de vêtements, articles chaussants, articles de chapellerie et coiffure; services de conseillers d'affaires professionnels en matière de

vêtements, articles chaussants, articles de chapellerie et coiffures, mise à disposition de connaissances d'affaires spécialisées (franchisage) en matière de vêtements, articles chaussants, articles de chapellerie et coiffures».

В соответствии с данным перечнем заявитель сократил перечень услуг 35 класса МКТУ международной регистрации №1208270 (изменения внесены 25.11.2016).

Принимая во внимание то, что в соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, при наличии согласия его правообладателя, у коллегии имеются основания для отмены решения Роспатента от 18.01.2016 и предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1208270 в отношении услуг 35 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 17.11.2016, отменить решение Роспатента от 18.01.2016 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1208270 в отношении товаров 03, 18, 25 и услуг 35 классов МКТУ.