

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления**

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 04.09.2017, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1273168, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака « *Thomas Sabo* » была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 16.01.2015 за №1273168 с конвенционным приоритетом от 21.07.2014 со сроком действия 10 лет в отношении товаров и услуг 03, 14, 35 классов МКТУ на имя Thomas Sabo GmbH & Co. KG, Silberstrasse 1 91207 Lauf a. d. Pegnitz, Germany (далее – заявитель).

Роспатентом 29.05.2017 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1273168.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак по международной регистрации №1273168 не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку является

Thomas Sabo
сходным до степени смешения со знаком « **KARMA BEADS** » по международной регистрации №1242424 с конвенционным приоритетом от 14.08.2014, которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации

на имя иного лица в отношении товаров и услуг 03, 14, 35 классов МКТУ, признанных однородными заявленным услугам.

На сообщение заявителя о том, что знаки по международным регистрациям №1273168 и №1242424 принадлежат одному юридическому лицу, а различие в адресах компании заявитель устраняет путем подачи в МБ ВОИС заявления об изменении адреса правообладателя противопоставленного знака, в заключении по результатам экспертизы отмечено, что на момент вынесения решения процедура по внесению изменений, касающихся адреса правообладателя международной регистрации №1242424, не была произведена.

В возражении, поступившем 04.09.2017, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что в настоящее время в базу данных МБ ВОИС по международной регистрации №1273168 внесены изменения относительно адреса компании. Таким образом, заявителем знака по международной регистрации №1273168 и правообладателем знака по противопоставленной международной регистрации №1273168 является одна же компания - Thomas Sabo GmbH & Co. KG, Германия с адресом: Silberstrasse 1 91207 Lauf a. d. Pegnitz, Germany.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о предоставлении правовой охраны международной регистрации №1273168 на территории Российской Федерации.

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

С учетом даты конвенционного приоритета (21.07.2014) правовая база для оценки знака по международной регистрации №1273168 охраноспособности знака включает 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.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (пункт 14.4.2. Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2.Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак по международной регистрации №1273168 представляет собой словесное обозначение «*Thomas Sabo*», выполненное оригинальным шрифтом, стилизованным под рукописный, буквами латинского алфавита. Правовая охрана указанного знака испрашивается на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров и услуг 03, 14, 35 классов МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1273168 основано на наличии сходного до степени смешения знака

Thomas Sabo
« KARMA BEADS » по международной регистрации №1242424, которому ранее была

предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя иного лица в отношении товаров и услуг 03, 14, 35 классов МКТУ.

Вместе с тем, при анализе материалов дела были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения по результатам экспертизы и являются основанием для удовлетворения возражения.

Компания Thomas Sabo GmbH & Co. KG, являясь правообладателем противопоставленного знака по международной регистрации №1242424, обратилась с заявлением МБ ВОИС об изменении адреса правообладателя.

В соответствии с информацией, размещенной в базе данных МБ ВОИС (см. официальный сайт МБ ВОИС: <http://www.wipo.int/romarin/newSearch.do>) изменения в адрес правообладателя знака по международной регистрации №1242424 были внесены и в настоящее время правообладателем указанного знака является компания Thomas Sabo GmbH & Co. KG с адресом: Silberstrasse 1 91207 Lauf a. d. Pegnitz, Germany.

Таким образом, заявителем знака по международной регистрации №1273168 и правообладателем противопоставленного знака по международной регистрации №1242424 является одно и то же юридическое лицо с совпадающим адресом.

В этой связи основания для учета знака по международной регистрации №1242424 в качестве препятствия для предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1273168 на территории Российской Федерации в соответствии с требованиями пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 04.09.2017, отменить решение Роспатента от 29.05.2017 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1273168 в отношении товаров и услуг 03, 14, 35 классов МКТУ.