

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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.03.2022, поданное Karlheinz Schlecht, Австрия (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 30.06.2021 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1534796, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака с конвенционным приоритетом от 12.11.2019 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (МБ ВОИС) за №1534796 на имя заявителя в отношении товаров 10, 25 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации №1534796 представляет собой словесное обозначение «THIERRY RABOTIN», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Согласно решению Роспатента от 30.06.2021 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1534796 в отношении товаров 10, 25 классов МКТУ,

мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что знак по международной регистрации №1534796 сходен до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя другого лица знаками:



- знаком « *thierry rabotin* » по международной регистрации №857166, с приоритетом от 08.11.2004 в отношении товаров 10, 25 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 10, 25 классов МКТУ [1];

- знаком « *Thierry Rabotin* » по международной регистрации №1136011, с приоритетом от 29.03.2012 в отношении товаров 10, 25 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 10, 25 классов МКТУ [2].

Вывод экспертизы о сходстве сравниваемых знаков основан на фонетическом тождестве их словесных элементов «THIERRY RABOTIN»/«thierry rabotin»/«Thierry Rabotin».

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

- заявленное обозначение «THIERRY RABOTIN» и противопоставленные знаки «thierry rabotin» по международной регистрации №857166, «Thierry Rabotin» по международной регистрации №1136011 принадлежат одному лицу, а именно Karlheinz Schlecht, Friedenssiedlung 21 A-2563 Pottenstein (AT) (Карлхайнц Шлехт, Фриденсзидлунг 21 А-2563 Поттенштайн, Австрия).

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента от 30.06.2021 и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации вышеуказанному знаку в отношении заявленных товаров 10, 25 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета (12.11.2019) правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации включает в себя 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 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.

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.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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).

Знак по международной регистрации №1534796 представляет собой словесное обозначение «THIERRY RABOTIN», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку испрашивается в отношении товаров 10, 25 классов МКТУ.



Противопоставленный товарный знак [1] является комбинированным «  », состоящим из оригинальных графических элементов и словесных элементов «thierry rabotin» выполненных стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 10, 25 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [2] является словесным «  », представляющим собой оригинально выполненные словесные элементы «Thierry Rabotin» буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 10, 25 классов МКТУ.

Как было указано выше, решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1534796 в отношении товаров 10, 25 классов МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения знаков [1, 2]

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится то, что заявителем в противопоставленные знаки [1, 2] были внесены изменения в адрес их правообладателя.

Таким образом, наименование и адрес заявителя полностью совпадает с наименованием и адресом правообладателя противопоставленных знаков [1, 2] (Karlheinz Schlecht Friedenssiedlung 21 A-2563 Pottenstein (AT)), то есть владельцем противопоставленных знаков является заявитель.

В этой связи основания для вывода о несоответствии знака по международной регистрации №1534796 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, отсутствуют.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 30.03.2022, отменить решение Роспатента от 30.06.2021 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1534796 в отношении товаров 10, 25 классов МКТУ.**