

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном частью 4 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 федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.07.2015, поданное бон при Хандельсгезельшафт мБХ, Германия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №536371, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак *rainbowseekers* по заявке №2013729511 с приоритетом от 27.08.2013 зарегистрирован 05.03.2015 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №536371 в отношении товаров 06, 14, 18, 25 и услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Кирьяновой Ирины Вячеславовны, г. Тверь (далее - правообладатель).

Согласно сведениям из Госреестра на основании заявления правообладателя от 27.10.2016 из перечня товарного знака по свидетельству №536371 исключены все товары 18, 25 классов МКТУ и услуги 42 класса МКТУ «моделирование одежды».

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.07.2015 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №536371 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- компания бон при Хандельсгезельшафт мбХ является правообладателем словесного знака «RAINBOW» по международной регистрации №1120374 с конвенционным приоритетом от 01.12.2011;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №536371 с приоритетом от 27.08.2013 представляет собой написанные слитно два слова английского языка: RAINBOW (радуга) и SEEKERS (искатели);

- таким образом, первое из двух слов, из которых состоит оспариваемый товарный знак, совпадает с противопоставленным товарным знаком, принадлежащим лицу, подавшему возражение;

- в связи с тем, что вхождение одного обозначения в другое является самостоятельным признаком смыслового сходства, сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения;

- оригинальная графика в оспариваемой регистрации не меняет вывода о сходстве обозначений, поскольку противопоставленное обозначение заявлено без какой-либо оригинальной графики, следовательно, предмет для сравнения графики отсутствует;

- что касается перечня товаров и услуг оспариваемой регистрации, то товары 14, 18 и 25 классов МКТУ практически дословно воспроизводят перечень товаров и услуг тех же классов противопоставленной регистрации, товары 6 класса МКТУ «изделия из обычных металлов и их сплавов художественные» и услуги класса 42 «дизайн художественный» однородны товарам 14 класса МКТУ «изделия художественные из благородных металлов», а услуги 42 класса МКТУ «моделирование одежды» - товарам 25 класса МКТУ «одежда»;

- исходя из вышеизложенного оспариваемый товарный знак по свидетельству №536371 является сходным до степени смешения со знаком по международной регистрации №536371, в связи с чем оспариваемая регистрация произведена в нарушение пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса;

- знак «RAINBOW» по международной регистрации №1120374 активно используется лицом, подавшим возражение, как за рубежом, так и в России, что подтверждается выдержками из каталогов заявителя на русском языке;

- в связи с этим компания бон при Хандельсгезельшафт мБХ заинтересована в использовании в России данного знака и в исключении использования другими лицами сходных до степени смешения обозначений в отношении однородных товаров.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №536371 недействительной полностью.

К возражению приложены копии страниц каталогов на русском языке [1].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №536371 в установленном порядке был ознакомлен с возражением и прилагаемыми к нему документами [1].

На заседании коллегии, состоявшемся 29.02.2016, правообладатель в устной форме выразил несогласие с доводами возражения о несоответствии товарного знака по свидетельству №536371 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, а также обратил внимание коллегии на то, что стал осуществлять хозяйственную деятельность с использованием оспариваемого товарного знака задолго до даты приоритета знака по международной регистрации №1120374. В процессе заседания коллегии правообладатель представил распечатки с различных сайтов сети Интернет, демонстрирующие его хозяйственную деятельность по производству украшений [2].

На основании заключения по результатам рассмотрения возражения Роспатентом 22.03.2016 принято решение об отказе в удовлетворении возражения, поступившего 16.07.2015, и сохранении в силе правовой охраны товарного знака по свидетельству №536371.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 26.10.2016 по делу №СИП-390/2016 решение Роспатента от 22.03.2016 отменено в связи с заключением между компанией бон при Хандельсгезельшафт мБХ и Кирьяновой Ириной Вячеславовной

соглашения в порядке, предусмотренном пунктом 33 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2014 №50 «О примирении сторон в арбитражном процессе».

Во исполнение решения Суда по интеллектуальным правам от 26.10.2016 по делу №СИП-390/2016 возражение, поступившее 16.07.2015, рассматривается повторно.

На заседании коллегии 05.12.2016 лицо, подавшее возражение, представило ходатайство об отзыве возражения, поступившего 16.07.2015, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №536371.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (27.08.2013) приоритета товарного знака по свидетельству №536371 правовая база для оценки его охраноспособности 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, № 4322 (далее – Правила).

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

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 3.4 Правил ППС лицо, подавшее возражение, вправе отозвать поданное возражение на любом этапе его рассмотрения по существу

на заседании коллегии. В этом случае делопроизводство по возражению прекращается.

Воспользовавшись предоставленным правом, лицо, подавшее возражение, на заседании коллегии 05.12.2016 представило ходатайство об отзыве возражения, поступившего 16.07.2015, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №536371, что является основанием для прекращения делопроизводства по данному возражению.

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

**прекратить делопроизводство по возражению, поступившему 16.07.2015, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №536371.**