

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), рассмотрела возражение, поступившее 09.01.2024, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «САПИКО», Сахалинская область, город Южно-Сахалинск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022748255, при этом установила следующее.

Обозначение «**Grapica**» по заявке №2022748255, поданной 18.07.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32 и услуг 35, 43 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Товарный знак по заявке №2022748255 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами английского алфавита.

Роспатентом 26.09.2023 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022748255 в отношении всех услуг 43 класса МКТУ, а

в отношении товаров и услуг 32, 35 классов МКТУ в регистрации обозначения отказано, так как выявлен сходный до степени смешения товарный знак «GRAPIX» по международной регистрации №1198692 с приоритетом от 17.04.2014, которому правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 32, 33 и услуг 35 классов МКТУ на имя компании Hermann Consulting AG, Olengraben 21, B-4700 Eupen (Бельгия).

Таким образом, Роспатентом отказано в государственной регистрации заявленного обозначения в отношении товаров и услуг 32, 35 классов МКТУ, ввиду несоответствия обозначения по заявке №2022748255 требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем 09.01.2024, заявитель сообщил, что правовая охрана противопоставленного знака по международной регистрации №1198692 истекла. Таким образом, препятствия к регистрации заявленного обозначения преодолены.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 26.09.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022748255 в отношении всех испрашиваемых товаров и услуг 32, 35, 43 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участника рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (18.07.2022) подачи заявки № 2022748255 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше 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.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет

самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 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).

Обозначение «**Grapica**» по заявке №2022748255 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны испрашивается в отношении товаров и услуг 32, 35 классов МКТУ, в дополнение к услугам 43 класса МКТУ, в отношении которых решение о регистрации заявителем уже принято.

Противопоставленный товарный знак «**GRAPIX**» по международной регистрации №1198692 с приоритетом от 17.04.2014 является словесным и

выполнен буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 32, 33, 35 классов МКТУ.

В своем возражении заявитель не оспаривает правомерность принятого Роспатентом решения, однако, указывает на обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии Роспатентом оспариваемого решения.

Согласно международной базе данных ВОИС срок правовой охраны знака по международной регистрации №1198692 истек 24.10.2023 (<https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/#>).

На дату рассмотрения возражения от 09.01.2024, а именно на 22.05.2024 кроме даты истечения основного срока охраны знака по международной регистрации №1198692 истек также и льготный срок на продление правовой охраны по увеличенной пошлине, так как на дату 24.04.2024 г. льготный шестимесячный срок на продление правовой охраны истек.

В связи с истечением всех предусмотренных сроков для продления действия правовой охраны знака по международной регистрации №1198692 Международным Бюро ВОИС 16.05.2024 внесена запись о том, что данный знак не может быть объектом продления согласно Правилу 31.4а Мадридского Соглашения и Протокола к нему «О международной регистрации знаков», сведения о чем были опубликованы в официальном бюллетене ВОИС – «WIPO GAZETTE» №18 за 2024 год.

Учитывая, что сведения о прекращении правовой охраны противопоставленного знака внесены в Международную базу данных и в официальный бюллетень Международного Бюро ВОИС, то на дату рассмотрения возражения, отсутствуют основания для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 09.01.2024, изменить решение Роспатента от 26.09.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022748255.