

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 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 05.09.2018 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Otto Graf GmbH Kunststofferzeugnisse, Германия (далее – заявитель), на окончательное решение Роспатента от 07.05.2018 по международной регистрации №959820, при этом установлено следующее.

Регистрация знака с конвенционным приоритетом от 06.08.2007 произведена Международным Бюро ВОИС 30.01.2008 за №959820 в отношении товаров 11, 17, 20, 21 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне регистрации, на имя заявителя.

Действие международной регистрации в отношении всех товаров распространено на территорию Российской Федерации 20.09.2018.

Знак по международной регистрации №959820 – (1) представляет собой комбинированное обозначение в виде геометрической фигуры в форме эллипса, внутри которой расположен словесный элемент «GRAF», выполненный буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Роспатентом 07.05.2018 принято решение, согласно которому знаку по международной регистрации №959820 оказано в предоставлении правовой охраны на

территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров заявленных товаров 21 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку



указанный знак сходен до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №455885 с приоритетом от 17.03.2000 – (2) в отношении однородных товаров 21 класса МКТУ.

Что касается противопоставленного товарного знака **GRAF** по свидетельству №401573 – (3), который был указан в предварительном решении об отказе в предоставлении правовой охраны знаку (1) на территории Российской Федерации, то данное противопоставление было снято в связи с тем, что по заявлению правообладателя от 22.12.2017 правовая охрана товарного знака (1) досрочно прекращена полностью.

В Роспатент 05.09.2018 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к тому, что решением Суда по интеллектуальным правам от 30.07.2018 по делу № СИП-231/2018 правовая охрана товарного знака (2) досрочно прекращена в отношении всех товаров 21 класса МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 15.09.2017 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №959820 в отношении всех заявленных товаров.

В подтверждение изложенных доводов заявителем были представлены следующие материалы:

1. Сведения о знаке по международной регистрации №959820;
2. Решение Суда по интеллектуальным правам от 30.07.2018 по делу № СИП-231/2018;
3. Сведения о товарном знаке по свидетельству №455885.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (20.09.2016) расширения действия на территорию Российской Федерации знака по международной регистрации №959820 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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 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, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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).

Рассматриваемый знак по международной регистрации №959820 – (1) представляет собой комбинированное обозначение в виде геометрической фигуры в форме эллипса, внутри которой расположен словесный элемент «GRAF», выполненный буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

В качестве сходного до степени смешения со знаком (1) указан товарный знак



по свидетельству №455885 с приоритетом от 17.03.2000 – (2).

Противопоставленный знак является комбинированным, включает словесный элемент «THE GRAF», выполненный буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом, и изобразительный элемент в виде геральдического щита. Правовая охрана знаку (2) предоставлена, в том числе в отношении товаров 21 класса МКТУ.

При анализе материалов дела коллегией были учтены обстоятельства, которые являются основанием для удовлетворения возражения.

К данным обстоятельствам относится то, что решением Суда по интеллектуальным правам от 30.07.2018 по делу № СИП-231/2018 правовая охрана товарного знака (2) досрочно прекращена в отношении всех товаров 21 класса МКТУ [2, 3].

Указанные обстоятельства устраняют причину для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №959820 в отношении всех заявленных товаров 21 класса МКТУ, следовательно, основания для вывода о несоответствии знака по международной регистрации №959820 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 05.09.2018, отменить решение Роспатента от 07.05.2018 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №959820 в отношении всех товаров 11, 17, 20, 21 классов МКТУ.**