

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 № 59454, рассмотрела поступившее 14.04.2023 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Центральный научно-исследовательский институт лазерного оборудования и технологий», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021755642, при этом установила следующее.

Комбинированное обозначение «  maxi graf » по заявке № 2021755642, поданной 01.09.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 26, 32, 34 и услуг 35, 39, 40, 42 классов МКТУ, указанных в заявке.

Роспатентом 31.07.2022 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021755642 в отношении товаров 06, 07, 08, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 26, 32, 34 и услуг 35, 39, 40 классов МКТУ. В отношении заявленных товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ в регистрации товарного знака по заявке № 2021755642 отказано по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса. В заключении по результатам экспертизы установлено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком « **Maxigraf** » по свидетельству № 824109 (приоритет от 15.07.2020),

зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Лазерком», Москва, в отношении однородных товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 14.04.2023, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 31.07.2022, отметив, что правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству № 824109 признана недействительной как нарушающая положения пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

На основании изложенного заявитель просил изменить решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021755642 и зарегистрировать товарный знак в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Заявителем в материалы дела представлены следующие материалы:

(1) копия решения Роспатента от 31.03.2022 о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 824109 недействительным полностью;

(2) распечатка сведений в отношении товарного знака по свидетельству № 824109 по состоянию на 05.04.2023;

(3) распечатка сведений из ЕГРЮЛ в отношении заявителя;

(4) сведения об оспариваемом решении.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (01.09.2021) заявки № 2021755642 на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572 (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 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 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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

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).

Заявленное обозначение «maxi  graf» по заявке № 2021755642 является комбинированным, включает словесный элемент «maxi graf», выполненный строчными буквами латинского алфавита в одну строку, а также изобразительный элемент в виде ломаной линии, расположенной между словами «maxi» и «graf». Обозначение выполнено в следующем цветовом сочетании: черный, красный.

Вывод о несоответствии заявленного обозначения по заявке № 2021755642 требованиям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, в отношении товаров и услуг 09 и 42 классов МКТУ основан на наличии товарного знака «Maxigraf» по свидетельству № 824109.

Вместе с тем решениями Роспатента от 31.03.2023 и от 13.04.2023 правовая охрана товарного знака по свидетельству № 824109 признана недействительной.

Таким образом, товарный знак по свидетельству № 824109 более не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

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

удовлетворить возражение, поступившее 14.04.2023, изменить решение Роспатента от 31.07.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2021755642.