

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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 08.11.2023, поданное ООО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «КНИЖНИКИ», Москва (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022707385, при этом установлено следующее.



Государственная регистрация товарного знака «{книжники}» по заявке №2022707385, поданной 08.02.2022, испрашивалась на имя заявителя в отношении товаров 09, 16 и услуг 35, 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 30.03.2023 принято решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для испрашиваемых товаров 09 класса МКТУ «книги электронные; магниты декоративные». В государственной регистрации для товаров 16 и услуг 35, 41 классов МКТУ заявленному обозначению отказано.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении указанной части

заявленного перечня ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «**КНИЖНИК**» по свидетельству №313376 с приоритетом от 06.07.2005, зарегистрированным на имя Юнилевер Глобал АйПи Лимитед, Великобритания, в отношении товаров и услуг 16, 35, 41 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 16, 35, 41 классов МКТУ.

В возражении, поступившем 08.11.2023, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 30.03.2023, отметив, что 19.10.2023 Судом по интеллектуальным правам в рамках рассмотрения дела №СИП-450/2022, было вынесено решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №313376 в отношении всех товаров и услуг 16, 35, 41 классов МКТУ, для которых упомянутый товарный знак был зарегистрирован, вследствие его неиспользования. Исходя из этого, данный товарный знак не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 30.03.2023 и зарегистрировать товарный знак в отношении всех испрашиваемых товаров и услуг.

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

С учетом даты подачи (08.02.2022) заявки №2022707385 на регистрацию 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 (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 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, 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 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 по заявке № 2022707385 представляет собой



комбинированное обозначение «{Ж}», включающее словесный элемент «КНИЖНИКИ», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита черного цвета. Словесный элемент заключен в фигурные скобки. Над словом размещен изобразительный элемент, контур которого повторяет букву «Ж». Изобразительный элемент выполнен красным и черным цветом.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивалась для товаров и услуг 09, 16, 35, 41 классов МКТУ.

В отношении товаров 09 класса МКТУ Роспатентом принято решение о государственной регистрации товарного знака.

Регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении испрашиваемых товаров 16 и услуг 35, 41 классов МКТУ в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса препятствует словесный товарный знак «**КНИЖНИК**» по свидетельству №313376, выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Заявитель не оспаривает установленное Роспатентом сходство сравниваемых обозначений, а также однородность товаров и услуг, представленных в их перечнях.

Вместе с тем в возражении заявителем обращено внимание на следующее обстоятельство, которое не могло быть учтено при принятии Роспатентом решения от 30.03.2023.

Согласно данным Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации правовая охрана товарного знака по свидетельству №313376 на основании Решения Суда по интеллектуальным правам от 19 октября 2023 года по делу №СИП-450/2022 досрочно прекращена в связи с неиспользованием полностью. Соответствующая запись внесена в Госреестр 25.10.2023, сведения опубликованы 25.10.2023.

Таким образом, противопоставление товарного знака по свидетельству №313376 заявителем преодолено. Следовательно, товарный знак по заявке №2022707385 может быть зарегистрирован в объеме всего заявленного перечня товаров и услуг 09, 16, 35, 41 классов МКТУ.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 08.11.2023, изменить решение Роспатента от 30.03.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022707385.