

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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, рассмотрела поступившее 28.06.2018 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Энди», г. Псков (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017701940 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2017701940 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 24.01.2017 на имя заявителя в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой

комбинированное обозначение  со словесным элементом «Макс», выполненным буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 14.05.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров с обозначением «Макс Maks» по заявке № 2016746770, ранее заявленным на регистрацию в качестве товарного знака на имя другого лица, и с товарными знаками по свидетельствам

№№ 323359 («МАКС»), 507846 («МАКС») и 636427 («Макс»), охраняемыми на имя другого лица и имеющими более ранние приоритеты.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 28.06.2018 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 14.05.2018.

Доводы возражения сводятся к тому, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки имеют существенные визуальные отличия, связанные с наличием в заявленном обозначении занимающего бóльшую часть пространства оригинального изобразительного элемента в виде стилизованного изображения в ярком цветовом сочетании лягушонка с поднятым вверх большим пальцем.

При этом в возражении отмечено, что ООО «Новые Технологии», Москва, то есть заявителем по заявке № 2016746770 на регистрацию соответствующего обозначения в качестве товарного знака и правообладателем противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 323359, 507846 и 636427, было выражено согласие на государственную регистрацию заявленного обозначения по заявке № 2017701940 в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении всех приведенных в заявке товаров 32 класса МКТУ, за исключением только товаров «коктейли на основе пива», в связи с чем им было предоставлено заявителю соответствующее письмо-согласие от 11.04.2018.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Корреспонденцией, поступившей 04.05.2018, заявителем было представлено ходатайство об исключении из приведенного в заявке перечня товаров 32 класса МКТУ товаров «коктейли на основе пива», а также был представлен оригинал вышеупомянутого письма-согласия [1].

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

С учетом даты подачи заявки (24.01.2017) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя, в частности, Кодекс.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 1 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации.

В соответствии с абзацем 1 и 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 абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение



, состоящее из занимающего бóльшую часть пространства оригинального изобразительного элемента в виде стилизованного изображения в ярком цветовом сочетании лягушонка с поднятым вверх большим пальцем и словесного элемента «Макс», выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита белого цвета на фоне широкой полосы красного цвета.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 24.01.2017 испрашивается заявителем в отношении всех приведенных в заявке товаров 32 класса МКТУ, за исключением только товаров «коктейли на основе пива».

Противопоставленные обозначение по заявке № 2016746770 («Макс Макс») и товарные знаки по свидетельствам №№ 323359 («МАКС»), 507846 («МАКС») и 636427 («Макс»), заявленное и охраняемые, в частности, в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ на имя другого лица (ООО «Новые Технологии», Москва) и имеющие более ранние приоритеты, представляют собой соответствующие словесные обозначения, выполненные стандартным (прямым, курсивным или курсивным с подчеркиванием) шрифтом, в частности, буквами русского алфавита черного цвета.

Обществом с ограниченной ответственностью «Новые Технологии» было выражено согласие на государственную регистрацию заявленного обозначения по заявке № 2017701940 в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении всех приведенных в заявке товаров 32 класса МКТУ, за исключением только товаров «коктейли на основе пива», что подтверждается соответствующим письмом-согласием от 11.04.2018 [1].

На основании письма-согласия [1], принимая во внимание имеющиеся у сопоставляемых знаков некоторые различия по визуальному критерию сходства сравниваемых обозначений (наличие в заявленном обозначении занимающего бóльшую часть пространства оригинального изобразительного элемента в виде стилизованного изображения в ярком цветовом сочетании лягушонка с поднятым вверх большим пальцем, а также весьма очевидные цветовые и шрифтовые отличия в исполнении его словесного элемента в отличие от исполнения противопоставленных словесных знаков) и фактор смыслового восприятия словесного элемента «Макс» в заявленном обозначении в значении имени собственного для вышеуказанного изображенного в нем лягушонка (лягушонок по имени Макс), коллегия не усматривает каких-либо оснований для вывода о том, что заявленное обозначение в соответствующем графическом исполнении может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

В этой связи следует также отметить, что коллегия не располагает и какими-либо сведениями, собственно, о наличии на рынке тех или иных товаров,

индивидуализируемых противопоставленными товарными знаками, и, следовательно, об их известности российскому потребителю.

Исходя из изложенных выше обстоятельств, коллегия считает возможным в соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса признать то, что противопоставленные обозначение по заявке № 2016746770 и товарные знаки по свидетельствам №№ 323359, 507846 и 636427 не препятствуют регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех приведенных в заявке товаров 32 класса МКТУ, за исключением товаров «коктейли на основе пива».

Таким образом, не имеется каких-либо оснований для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении вышеуказанных товаров.

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

удовлетворить возражение, поступившее 28.06.2018, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 14.05.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2017701940.