

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления**

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса 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 возражение, поступившее 04.12.2017, поданное Автономной некоммерческой организацией лыжный клуб им. М. Вылегжанина, Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015743362, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение по заявке №2015743362 было подано 29.12.2015 на регистрацию товарного знака на имя ООО «ОТНОСОВО», Смоленская обл., Вяземский р-н, д. Григрево, в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В результате внесения 20.12.2016 в материалы заявки изменений, касающихся наименования заявителя и его местонахождения, заявителем является Автономная некоммерческая организация лыжный клуб им. М. Вылегжанина.

Решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015743362 было принято 31.07.2017 на основании заключения по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении части услуг 35 класса МКТУ (услуги в области общественных отношений).

В отношении товаров 25 и остальной части услуг 35 класса МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения:

- со словесным обозначением «МАКС», ранее заявленным на регистрацию товарного знака на имя другого лица (заявка №2015741958 с приоритетом от 22.12.2015) в отношении однородных товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ;
- с комбинированным обозначением со словесным элементом «МАКС», ранее заявленным на регистрацию товарного знака на имя другого лица (заявка №2015705900 с приоритетом от 05.03.2015) в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

По указанным заявкам приняты решения о регистрации товарных знаков и выданы соответствующие свидетельства №№ 636427 [1], 622853 [2].

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 04.12.2017 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента.

Основные доводы возражения касаются того обстоятельства, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки визуально отличаются. Кроме того, правообладатели противопоставленных товарных знаков ведут деятельность, которая не является тождественной по отношению к деятельности заявителя.

В возражении также отмечено, что заявленное обозначение введено в гражданский оборот и используется с 2011 года, т.е. ранее приоритетов противопоставленных товарных знаков.

На основании изложенного заявитель просит зарегистрировать товарный знак по заявке № 2015743362 в отношении следующих товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ:

25 класс - апостольники; банданы [платки]; белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; береты; блузы; боа [горжетки]; боди [женское белье]; ботинки; ботинки лыжные; ботинки спортивные; бриджи; брюки; бутсы; бюстгальтеры; воротники [одежда]; воротники съемные;

вставки для рубашек; вуали [одежда]; габардины [одежда]; галоши; галстуки; галстуки-банты с широкими концами; гамаши [теплые носочно-чулочные изделия]; гетры; голенища сапог; грации; джерси [одежда]; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; каблуки; боксеры [шорты]; капюшоны [одежда]; каркасы для шляп [остовы]; карманы для одежды; кашне; козырьки [головные уборы]; козырьки для фуражек; колготки; комбинации [белье нижнее]; комбинезоны [одежда]; комбинезоны для водных лыж; корсажи [женское белье]; корсеты [белье нижнее]; костюмы; костюмы купальные; костюмы маскарадные; костюмы пляжные; куртки [одежда]; куртки из шерстяной материи [одежда]; куртки рыбакские; леггинсы [штаны]; ливреи; лифы; майки спортивные; манжеты; манишки; мантильи; манто; маски для сна; меха [одежда]; митенки; митры [церковный головной убор]; муфты [одежда]; муфты для ног неэлектрические; набойки для обуви; нагрудники детские, за исключением бумажных; накидки меховые; наушники [одежда]; носки; обувь пляжная; обувь спортивная; обувь; одежда бумажная; одежда верхняя; одежда готовая; одежда для автомобилистов; одежда для велосипедистов; одежда для гимнастов; одежда из искусственной кожи; одежда кожаная; одежда форменная; одежда; окантовка металлическая для обуви; орари [церковная одежда]; пальто; панталоны [нижнее белье]; парки; пелерины; перчатки [одежда]; перчатки для лыжников; пижамы; плавки; пластрон; платки шейные; платочки для нагрудных карманов; платья; одежда непромокаемая; повязки для головы [одежда]; подвязки; подвязки для носков; подвязки для чулок; подкладки готовые [элементы одежды]; подмышники; подошвы; подтяжки; полуботинки на шнурках; пончо; пояса [белье нижнее]; пояса [одежда]; пояса-кошельки [одежда]; приданое для новорожденного [одежда]; приспособления, препятствующие скольжению обуви; пятки для чулок двойные; ранты для обуви; ризы [церковное облачение]; рубашки; сабо [обувь]; сандалии; сандалии банные; сапоги; сарафаны; сари; саронги; свитера пулloverы; союзки для обуви; стельки; тапочки банные; тоги; трикотаж [одежда]; трусы; туфли гимнастические; туфли комнатные; туфли; тюбетейки; тюрбаны; уборы головные; фартуки [одежда]; футбольки; халаты; халаты купальные; цилиндры; части обуви носочные; чулки; чулки, абсорбирующие пот; шали; шапки [головные уборы]; шапки бумажные [одежда]; шапочки для душа; шапочки купальные; шарфы; шипы для бутс; шляпы; штанишки детские [одежда]; штрипки; шубы; эспадриллы; юбки; юбки нижние; юбки-шорты

35 класс - агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; менеджмент спортивный; услуги в области общественных отношений.

На заседании коллегии, которое состоялось 25.01.2018, были представлены оригиналы писем, содержащих согласие правообладателей противопоставленных знаков на регистрацию обозначения по заявке №2015743362 в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении вышеуказанных товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ.

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

С учетом даты поступления (29.12.2015) заявки №2015743362 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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 (сходство словесных обозначений) и 43 (сходство изобразительных и объемных обозначений) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении 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).

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение



, содержащее словесный элемент «Макс», выполненный оригинальным шрифтом и заключенный в контур в виде буквы «В».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №636427 [1]

Макс

представляет собой словесное обозначение , выполненное строчными буквами русского алфавита.

Товарный знак охраняется в отношении товаров 25 класса МКТУ «одежда; обувь; головные уборы» и услуг 35 класса МКТУ «реклама; агентства по импорту-экспорту; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение товаров для третьих лиц; услуги магазинов по оптовой и розничной продаже товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №622853 [2]



представляет собой комбинированное обозначение , включающее словесный элемент «МАКС», неохраняемые словесные элементы «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ», выполненные более мелким шрифтом, и изобразительный элемент в виде стилизованной буквы «М».

Товарный знак охраняется в синем, красном, белом цветовом сочетании в отношении услуг 35 класса МКТУ «аудит коммерческий; ведение автоматизированных баз данных; изучение рынка; информация деловая;

исследования конъюнктурные; оценка коммерческой деятельности; посредничество коммерческое [обслуживание]; экспертиза деловая».

Сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками [1] – [2] было установлено на основании фонетического и семантического тождества словесных элементов «МАКС», а также однородности товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки и испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2015743362.

Вместе с тем, заявителем представлены письма от правообладателей противопоставленных товарных знаков [1] – [2], содержащие согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2015743362 на имя заявителя в отношении заявленных товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ.

Поскольку сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеют графические различия, обуславливающие различное общее зрительное впечатление от их восприятия, коллегия принимает во внимание представленные письма - согласия, в силу чего противопоставленные товарные знаки [1] – [2] не могут являться препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 04.12.2017, изменить решение Роспатента от 31.07.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2015743362.