

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 09.03.2017, поданное ООО «Максимилиан», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 20.12.2016 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2015721438, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2015721438 подано 13.07.2015 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 08, 14, 20 и услуг 35, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение



, выполненное в виде окружности, в центральной части которой расположен круг меньшего диаметра. Внутри окружности в верхней части расположен словесный элемент «MAXIMILIAN», а в нижней части – «SILVER LABEL». Словесные элементы выполнены заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарного знака испрашивается в сером, белом цветовом сочетании.

Решение Роспатента от 20.12.2016 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2015721438 принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с положениями пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и, соответственно, лица, оказывающего услуги, на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку, согласно информации из сети Интернет, заявленное обозначение воспроизводит знак ювелирного дома «MAXIMILIAN London», владельцем которого является Максим Арцинович, которым индивидуализируются товары и услуги этой компании, однородные заявленным товарам и услугам.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с товарным знаком «MAXIMILIAN» по свидетельству №267433 [1], ранее зарегистрированным на имя компании Максимилиан Джуэлри ЛТД, Великобритания, в отношении однородных товаров и услуг 14, 42 классов, признанных экспертизой однородными с заявленными товарами и услугами 08, 14, 20, 35, 42 классов МКТУ;
- с товарными знаками «maximilian» и «МАКСИМИЛИАН» (свидетельства №355981[2], №355775 [3]), ранее зарегистрированными на имя ООО «МАКСИМИЛИАН», Санкт-Петербург, для однородных услуг 35 класса МКТУ;
- с товарным знаком «SILVER LABEL» по свидетельству № 165086 [4], ранее зарегистрированным на имя ОАО Компания «Май», Московская обл., для однородных услуг 42 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, заявитель указал следующее:

- заявитель предоставляет согласие Арциновича Максима Анатольевича, который является создателем и владельцем знака «MAXIMILIAN London» и учредителем компании заявителя, а также письмо-согласие владельца противопоставленного

товарного знака по свидетельству №267477[1] – компании Максимилиан Джуэлри ЛТД;

- заявитель полагает, что противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№355981 [2], 165086[4] имеют по сравнению с заявленным обозначением ряд отличий, которые обусловлены визуальным различием за счет использования в заявленном обозначении и в противопоставленных товарных знаках разного количества словесных элементов, наличием в заявленном обозначении оригинальной графики и композиции с использованием серебристо-белой цветовой гаммы, благодаря которым сравниваемые обозначения производят различное зрительное впечатление в целом.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 20.12.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2015721438 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

К возражению приложены следующие документы:

- оригинал письма-согласия компании Максимилиан Джуэлри ЛТД;
- оригинал письма-согласия Арциновича М.А.

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

С учетом даты (13.07.2015) подачи заявки №2015721438 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту (2.5.1) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Согласно пункту (14.4.2) Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту (14.4.2.4) 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, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту (14.4.2.2) Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) пункта (14.4.2.2) Правил.

Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено комбинированное



обозначение , включающее словесные элементы «MAXIMILIAN» и «SILVER LABEL», расположенные внутри окружности в верхней и нижней части.

Одним из оснований для отказа в регистрации товарного знака по заявке №2015721438 послужило несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, обусловленное его сходством с обозначением



, которое используется ювелирным домом «MAXIMILIAN London», владельцем которого является Максим Арцинович (см. https://scontent-sjc2-1.cdninstagram.com/t51.2885-9/s150x150/15251785_365808443771691_4858117429257043968_a.jpg).

Вместе с тем, заявителем представлено письменное согласие владельца ювелирного дома «MAXIMILIAN London» М.А. Арциновича, который также

является генеральным директором ООО «Максимилиан» - компании заявителя, на регистрацию товарного знака по заявке №2015721438 в отношении заявленных товаров и услуг. Тот факт, что данные компании связаны между собой и являются аффилированными лицами, способствует предотвращению возможности введения потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары и оказывающего услуги, для которых испрашивается регистрация товарного знака.

Таким образом, коллегия полагает, что основания для отказа в регистрации товарного знака по заявке №2015721438, ввиду его несоответствия требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, отсутствуют.

В отношении соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса, коллегия установила следующее.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №267477 [1] представляет собой словесное обозначение «MAXIMILIAN», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Товарный знак охраняется в отношении товаров 14 и услуг 42, 43 классов МКТУ. Срок действия регистрации продлен до 16.12.2022.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №355981 [2] представляет собой словесное обозначение **maximilian**, выполненное стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита. Товарный знак охраняется в отношении товаров 16 и услуг 35, 39, 41 классов МКТУ. Срок действия регистрации продлен до 15.12.2026.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №355775 [3] представляет собой словесное обозначение «МАКСИМИЛИАН», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Товарный знак охраняется в отношении товаров 16 и услуг 35, 39, 41 классов МКТУ. Срок действия регистрации продлен до 15.12.2026.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №165086 [4]

SILVER

представляет собой словесное обозначение **LABEL**, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Товарный знак охраняется в отношении товаров 29, 32, 33 и услуг 42 классов МКТУ. Срок действия регистрации истек 04.03.2017, однако 6-месячный льготный срок для продления действия этой регистрации, установленный статьей 1491 Кодекса, еще не истек, в связи с чем данный товарный знак подлежит анализу на тождество и сходство с заявленным обозначением.

В связи с тем, что заявителем представлено письмо, содержащее безотзывное согласие правообладателя противопоставленного знака [1] на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя обозначения по заявке №2015721438 в отношении всех заявленных товаров и услуг, противопоставленный знак по свидетельству №267433 [1] не может являться препятствием для регистрации товарного знака по заявке №2015721438.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками [2] – [4] обусловлено фонетическим и семантическим тождеством словесных элементов, занимающих доминирующее положение и играющих основную индивидуализирующую роль, как в композиции заявленного обозначения, так и в композиции этих знаков. Визуальные отличия заявленного обозначения от противопоставленных словесных товарных знаков, полностью входящих в него, в данном случае не играют определяющей роли для общего вывода о сходстве сравниваемых знаков.

Однородность части услуг 35 класса МКТУ (*реклама; публикация рекламных текстов; продвижение товаров для третьих лиц; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; продажа аукционная; демонстрация товаров; маркетинг; менеджмент в сфере бизнеса*), в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, и услуг 35 класса МКТУ (*агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; менеджмент в*

области творческого бизнеса; менеджмент в области театрального бизнеса; обзоры печати; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; продвижение товаров [для третьих лиц]; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама телевизионная), в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [2] – [3], обусловлено их совпадением по виду или принадлежностью к одним видовым и родовым группам услуг, одинаковым назначением, условиями реализации и кругом потребителей.

Однородность части услуг 42 класса МКТУ (*оформление интерьера; услуги архитектурные; услуги дизайнеров в области упаковки; услуги по созданию образа [промышленная эстетика]*), в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, и услуг 42 класса МКТУ (*архитектура (услуги специалистов-архитекторов), дизайн в области оформления интерьера, дизайн в области упаковки (услуги), дизайн промышленный, дизайн художественный, консультации по вопросам архитектуры*), для которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак [4], также обусловлена принадлежностью их к одной родовой группе услуг в области архитектуры, дизайна и промышленной эстетики, одинаковым назначением и одним кругом потребителей этих услуг.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [2] – [4] являются сходными до степени смешения в отношении части однородных услуг 35, 42 классов МКТУ, что противоречит требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, отсутствуют основания для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 08, 14, 20 классов МКТУ и услуг 35 класса МКТУ «услуги в области общественных отношений», 42 класса МКТУ «определение подлинности произведений искусства».

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

удовлетворить возражение, поступившее 09.03.2017, отменить решение Роспатента от 20.12.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2015721438.