

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), рассмотрела поступившее 15.07.2022 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Юмакс», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), в отношении решения Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020771267, при этом установила следующее.

Заявка №2020711267 на регистрацию комбинированного обозначения



«» была подана на имя заявителя 11.12.2020 в отношении товаров 09, 16 классов МКТУ и услуг 35, 38, 41 классов МКТУ, указанных в заявке.

Решением Роспатента от 22.11.2021 заявленному обозначению была предоставлена правовая охрана в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ, части заявленных услуг 41 класса МКТУ с указанием словесных элементов «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ И ТЕХНОЛОГИИ» в качестве неохраняемых элементов обозначения. В

отношении заявленных товаров 16 класса МКТУ, услуг 35, 38, и части 41 классов МКТУ заявленному обозначению было отказано в регистрации в качестве товарного знака ввиду несоответствия требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы экспертизы мотивированы тем, что входящие в состав заявленного обозначения элементы «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ И ТЕХНОЛОГИИ» не обладают различительной способностью, указывают на назначение товаров и услуг, являются неохранными на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с товарными знаками «», «», «»,
«», «», «» по свидетельствам №713988 (1) с приоритетом от 15.06.18, № 460154 (2) с приоритетом от 28.06.11, № 272381 (3) с приоритетом 06.06.02 (срок действия регистрации продлен), № 270152 (4), №270153 (5) с приоритетом от 31.07.2001 (срок действия регистрации продлен), № 129690 (6) с приоритетом от 20.12.1993 (срок действия продлен), зарегистрированными на имя Общества с ограниченной ответственностью "МАКСИМУМ Радио", Москва, в отношении услуг 38, 41 классов МКТУ, однородных услугам 38, 41 классов МКТУ;



- с товарным знаком «MAXIMUM», по свидетельству №503330 (7) с приоритетом от 02.02.2012, зарегистрированным на имя Индивидуального предпринимателя Кондакова Вячеслава Леонидовича, г. Орел, в отношении услуг 41 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 41 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 15.07.2022 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель выражает согласие с указанием элементов «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ И ТЕХНОЛОГИИ» в качестве неохраноспособных в отношении всего заявленного перечня;

- правообладатель товарного знака по свидетельству №503330 предоставил письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении части заявленных услуг 41 класса МКТУ;

- правообладатель товарных знаков «MAXIMUM» по свидетельствам №713988 №460154 №272381 №270152, №270153, №129690 предоставил письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении части товаров и услуг 09, 16, 35, 41 классов МКТУ, оригинал письма-согласия находится в материалах дела заявки;

- с учетом предоставленных правообладателями старших знаков писем-согласий, а также принимая во внимание осуществленное заявителем в ответе на уведомление ограничение перечня анализируемой заявки удалением всех товаров и услуг 16, 35 классов МКТУ, заявитель просит предоставить предоставить правовую охрану заявленному обозначению в отношении следующих товаров и услуг:

09 - *средства обучения аудиовизуальные; роботы обучающие; приборы и инструменты для обучения; программы для компьютеров; программы компьютерные; компьютерные программы интерактивные мультимедийные; программы компьютерные, загружаемые; программы компьютерные образовательные;*

41 - *услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; курсы дистанционного обучения; услуги преподавания и образования; академии [обучение]; обучение и личное развитие; проведение образовательных*

курсов; услуги в области дистанционного обучения, предоставляемые онлайн; услуги дистанционного обучения.

На основании изложенного в возражении, поступившем 15.07.2022, содержится просьба изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении указанного в возражении перечня товаров и услуг 09 и 41 классов МКТУ.

К возражению приложен оригинал письма-согласия [1] от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №503330.

Изучив материалы дела и заслушав представителя лица, подавшего возражение, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (11.12.2020) заявки №2020771267 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 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 требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

- приобрели различительную способность в результате их использования;
- состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

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.

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 только с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем (абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, пункт 46 Правил).

Согласно требованиям пункта 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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 и т.д.

В соответствии с пунктом 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки. В этом же пункте указаны сведения, наличие которых проверяется при рассмотрении письма-согласия.



Заявленное обозначение «
является комбинированным, представляет собой слова «MAXIMUM» и «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ И ТЕХНОЛОГИИ», выполненные заглавными буквами латинского и русского алфавитов и изображение шестиугольника, на фоне которого расположен стилизованный силуэт человека.

Заявитель не оспаривает установленное несоответствие словесных элементов «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ И ТЕХНОЛОГИИ» требования пункта 1 статьи 1483 Кодекса. В рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса, заявленному обозначению были противопоставлены товарные знаки «



» по свидетельствам №713988 (1), № 460154 (2), № 272381 (3), №



270152 (4), №270153 (5), № 129690 (6), « MAXIMUM », по свидетельству №503330 (7) зарегистрированные, в том числе, в отношении однородных услуг 38, 41 классов МКТУ.

Экспертизой было учтено письмо-согласие от правообладателя противопоставленных товарных знаков (1-6), с учетом которого заявленному обозначению 22.11.2021 была предоставлена правовая охрана в отношении

товаров 09 класса МКТУ *«средства обучения аудиовизуальные; роботы обучающие; приборы и инструменты для обучения; программы для компьютеров; программы компьютерные; компьютерные программы интерактивные мультимедийные; программы компьютерные, загружаемые; программы компьютерные образовательные»*, услугам 41 класса МКТУ *«услуги репетиторов [обучение]; академии [обучение]»*.

Согласно поданному возражению, регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении скорректированного заявителем перечня товаров и услуг:

09 - *средства обучения аудиовизуальные; роботы обучающие; приборы и инструменты для обучения; программы для компьютеров; программы компьютерные; компьютерные программы интерактивные мультимедийные; программы компьютерные, загружаемые; программы компьютерные образовательные;*

41 - *услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; курсы дистанционного обучения; услуги преподавания и образования; академии [обучение]; обучение и личное развитие; проведение образовательных курсов; услуги в области дистанционного обучения, предоставляемые онлайн; услуги дистанционного обучения.*

С учетом того, что заявителем был скорректирован перечень испрашиваемых к регистрации товаров и услуг, заявитель исключил услуги 38 класса МКТУ и часть услуг 41 класса МКТУ товарные знаки (1-6) не являются препятствием для предоставления правовой охраны заявленному обозначению.

С учетом вышеизложенного, препятствием к регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня товаров и услуг 09, 41 является противопоставленный товарный знак (7).

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 22.11.2021.

К указанным обстоятельствам относится письменное согласие [1] правообладателя противопоставленного товарного знака (7) на регистрацию



товарного знака « » по заявке №2020771267 на имя заявителя в отношении скорректированного перечня товаров и услуг 09 и 41 классов МКТУ.

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, допускается при наличии согласия их правообладателя, в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение, необходимо отметить следующее.

Согласно требованиям законодательства, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный знак является коллективным или общеизвестным товарным знаком.

Так, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не тождественны, имеют отдельные визуальные различия, при этом противопоставленный товарный знак не является коллективным и общеизвестным, кроме того коллегия не имеет сведений об его широкой известности.

Таким образом, наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака (7), возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанные противопоставление и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении скорректированного перечня товаров и услуг 09, 41 классов МКТУ, указанных в письме-согласии.

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

удовлетворить возражение, поступившее 15.07.2022, изменить решение Роспатента от 22.11.2021, зарегистрировать товарный знак по заявке №2020771267.