

**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 30.08.2019, поданное Индивидуальным предпринимателем Аблахатовым Ионнаном Юльевичем, Ленинградская область, г. Гатчина (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2018702889, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «»  
по заявке №2018702889, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.01.2018, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 09, 16, 35, 37, 38, 42, 45 классов МКТУ.

Роспатентом 30.04.2019 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2018702889 для услуг 35, 45 классов МКТУ, а в отношении заявленных товаров и услуг 09, 16, 35 (части), 42 классов МКТУ было отказано в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018702889, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками

« **MAXIDROM** » по свидетельству №170560 с приоритетом от 23.06.1997 и «



» по свидетельству №170561 с приоритетом от 23.06.1997, в отношении однородных товаров и услуг 09, 16, 35, 37, 42 классов МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.08.2019 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель обращает внимание, что заявленное обозначение не является тождественным противопоставленным товарным знакам в силу наличия дополнительного изобразительного элемента в заявленном обозначении, а также отличий используемых шрифтов;

- заявитель также обращает внимание на различное фактическое использование заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков;

- заявителем было получено письмо-согласие, в котором правообладатель противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№170560, 170561 дает свое согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2018702889 в отношении части услуг 35 класса МКТУ и услуг 42 класса МКТУ;

- письмо-согласие было получено в результате переговоров о мирном сосуществовании брендов, в том числе в рамках разбирательства в суде по делу № СИП-134/2019, которое стороны завершили мировым соглашением.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018702889 на имя заявителя в отношении части заявленных услуг 35, 42 классов МКТУ.

К возражению приложено:

1. Определение Суда по интеллектуальным правам об утверждении мирового соглашения и прекращении производства по делу от 20.08.2019 по делу № СИП-134/2019;
2. Оригинал письма-согласия;
3. Скриншоты сайта заявителя;
4. Скриншоты информации о держателе доменного имени maxidrom.ru;
5. Распечатка сайта Wikipedia.org о фестивале «MAXIDROM».

Изучив материалы дела, коллегия находит доводы заявителя убедительными.

С учетом даты (29.01.2018) поступления заявки №2018702889 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 июля 2015 г. N 482 (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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

В соответствии с пунктом 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 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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 настоящем пункте, 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, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.


На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение «», состоящее из словесного элемента «Maxi-Drom», выполненного жирным шрифтом буквами английского алфавита, и стилизованного изобразительного элемента. Правовая охрана товарному знаку испрашивается в отношении части заявленных услуг 35, 42 классов МКТУ.

В качестве основания несоответствия заявленного обозначения по заявке №2018702889 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой были противопоставлены товарные знаки «**MAXIDROM**» по свидетельству



№170560 и «» по свидетельству №170561, ранее зарегистрированных в отношении однородных товаров и услуг 09, 16, 35, 37, 42 классов МКТУ.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 30.04.2019.

К указанным обстоятельствам относится письменное согласие правообладателя противопоставленных знаков на регистрацию и использование



обозначения «  
» в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении части услуг 35, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

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

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, 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:

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



Обозначение « \_\_\_\_\_ » по заявке №2018702889 и противопоставленные товарные знаки «MAXIDROM» не тождественны, при этом противопоставленные знаки не являются коллективными знаками, а также отсутствуют сведения об их широкой известности российскому потребителю, в связи с чем введение потребителя в заблуждение является маловероятным.

Кроме того, коллегией было учтено следующее.

Письмо-согласие было выдано правообладателем на имя заявителя в результате длительных переговоров о мирном сосуществовании брендов, в том числе в рамках разбирательства в суде по делу № СИП-134/2019, которое стороны завершили мировым соглашением. Суд по интеллектуальным правам утвердил мировое соглашение между сторонами и прекратил производство по делу.

Таким образом, принимая во внимание то, что в соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, при наличии согласия его правообладателя, у коллегии имеются основания для изменения решения Роспатента от 30.04.2018 и регистрации обозначения



« \_\_\_\_\_ » в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении всех услуг 35, 42, 45 классов МКТУ.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 30.08.2019, изменить решение Роспатента от 30.04.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018702889.**