

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 13.11.2020 возражение, поданное Эланко ЮЭс, Инк., Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018738269, при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака «**MAXUS**» по заявке № 2018738269, поданной 05.09.2018, испрашивалась на имя заявителя с приоритетом от 27.07.2016 (по дате подачи первоначальной заявки № 2017740620) в отношении товаров 05 класса МКТУ – *«препараты для роста животных в виде содержащих лекарственные средства пищевых добавок»*.

Роспатентом 15.01.2020 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018738269. Согласно заключению по результатам экспертизы, являющемуся приложением к решению Роспатента от 15.01.2020, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку установлено его несоответствие требованиям пункта б статьи 1483 Кодекса в связи с товарными знаками «**MAXUS**», «**maxus**» по свидетельствам № 556739 (приоритет от 18.02.2014), № 556738 (приоритет от 18.02.2014), принадлежащими Обществу с ограниченной

ответственностью «ГИПЕРГЛОБУС», Московская область, зарегистрированными в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

Возражение, поступившее 13.11.2020, содержит доводы о том, что заявителем получено согласие правообладателя на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя, кроме того, заключен договор с правообладателем об отчуждении исключительного права на противопоставленные товарные знаки в отношении части товаров 05 класса МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 15.01.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2018738269.

К возражению приложены следующие материалы:

(1) копия заявления о регистрации распоряжения исключительным правом на товарные знаки по свидетельствам №№ 556739 и 556738;

(2) сведения сети Интернет в отношении деятельности правообладателя противопоставленных регистраций.

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

С учетом установленной даты приоритета (27.07.2016) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше 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 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.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Согласно пункту 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).

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2018738269 заявлено

словесное обозначение «**MAXUS**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ – *«препараты для роста животных в виде содержащих лекарственные средства пищевых добавок»*.

В оспариваемом решении в качестве препятствующих регистрации заявленного обозначения приведены товарные знаки «**MAXUS**»,

« **maxus** » (свидетельства №№ 556739, 556738), принадлежащие Обществу с ограниченной ответственностью «ГИПЕРГЛОБУС», Московская область.

Тождество единственных словесных элементов сравниваемых обозначений приводит к ассоциированию заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками. Следовательно, их противопоставление является правомерным.

Вместе с тем заявителем указано на обстоятельства, которые исключают вероятность смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков.

Так, согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) исключительное право на противопоставленные товарные знаки « **MAXUS** » и « **maxus** » по свидетельствам №№ 556739 и 556738 в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ передано заявителю, о чем внесены соответствующие записи от 13.01.2021 (выданы свидетельства №№ 791911 и 791910).

Оставшиеся в перечнях регистраций №№ 556739 и 556738 товары 05 класса МКТУ при регистрации распоряжения исключительным правом признаны неоднородными фармацевтическим и ветеринарным препаратам, в том числе, пищевым добавкам для животных.

Резюмируя вышеизложенное, регистрации заявленного обозначения в отношении испрашиваемых товаров 05 класса МКТУ противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 556739 и 556738 более не препятствуют, следовательно, имеются основания для отмены оспариваемого решения Роспатента.

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

удовлетворить возражение, поступившее 13.11.2020, отменить решение Роспатента от 15.01.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2018738269.