

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 27.11.2020 возражение, поданное ООО “Оборудование Макс”, г.Тамбов (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019737731, при этом установила следующее.

max

Обозначение « \_\_\_\_\_ » по заявке №2019737731 с приоритетом от 01.08.2019 подано на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 07, 08, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 24.03.2020 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019737731 в отношении заявленных товаров и услуг. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть

зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с комбинированным обозначением «МАХ», заявленным ранее на имя Общество с ограниченной ответственностью "МАКСТУЛ ГРУПП", 123007, г. Москва, ул. Черняховского, дом 15, корпус 2 (з-ка №2019724002, пр. от 21.05.2019 года – делопроизводство по заявке не завершено), для однородных товаров и услуг 07, 08, 35 классов МКТУ;

- со словесным обозначением «МАХХ», заявленным ранее на имя Общество с ограниченной ответственностью Объединение "Золотой Бренд", 140030, Московская область, Люберецкий р-н, п. Малаховка, ул. Стасова, 71 (з-ка №2018728828, пр. от 10.07.2018 года – делопроизводство по заявке не завершено), для однородных товаров и услуг 07, 35 классов МКТУ;

- с комбинированным товарным знаком «МАХХ», зарегистрированным на имя Общество с ограниченной ответственностью "МАКС-ОПТ", 603002, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Интернациональная, 100, литера Б3, пом. 6 (св-во №729671, пр. от 19.06.2018 года), для однородных товаров 07 класса МКТУ;

- со словесным товарным знаком (знаком обслуживания) «Мах», зарегистрированным на имя Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "МИР-2000", 111024, Москва, ул. 5-я Кабельная, 20, стр. 1 (св-во №717284, пр. от 03.03.2017 года), для однородных услуг 35 класса МКТУ;

- со словесным товарным знаком (знаком обслуживания) «Макс Maks», зарегистрированным на имя Общество с ограниченной ответственностью "Новые Технологии", 109387, Москва, ул. Ставропольская, 4, пом. 21, комн. 31 (св-во №676133, пр. от 09.12.2016 года), для однородных услуг 35 класса МКТУ;

- со словесным товарным знаком (знаком обслуживания) «Макс», зарегистрированным на имя Общество с ограниченной ответственностью "Новые

Технологии", 109387, Москва, ул. Ставропольская, 4, пом. 21, комн. 31 (св-во №636427, пр. от 22.12.2015 года), для однородных услуг 35 класса МКТУ;

- с комбинированными и словесным товарными знаками «MAX», зарегистрированными на имя Макс Ко., Лтд., 6-6, Нихонбаши Хакозаки-чо, Чуо-ку, Токио, Япония (св-ва №№542804, пр. от 14.03.2012 года, 432212, пр. от 17.02.2009 года – срок действия регистрации продлен до 17.02.2029 года, 044848, пр. от 28.02.1972 года – срок действия регистрации продлен до 28.02.2022 года, 039898, пр. от 04.08.1969 года – срок действия регистрации продлен до 04.08.2029 года), для однородных товаров 07, 08 классов МКТУ;

- с комбинированным товарным знаком (знаком обслуживания) «МАКС», зарегистрированным на имя Общество с ограниченной ответственностью "Новые Технологии", 109387, Москва, ул. Ставропольская, 4, пом. 21, комн. 31 (св-во №507846, пр. от 15.03.2012 года), для однородных услуг 35 класса МКТУ;

- со словесным товарным знаком (знаком обслуживания) «MAX», зарегистрированным на имя Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "МИР-2000", 111024, Москва, ул.5-я Кабельная, д.20, стр.1 (св-во №441143, пр. от 10.11.2000 года – срок действия регистрации продлен до 10.11.2020 года), для однородных услуг 35 класса МКТУ;

- со словесным товарным знаком (знаком обслуживания) «MAXX», зарегистрированным на имя VMI Holland B.V., Gelriaweg 16 NL-8161 RK Ере (м.р.№1195657, конв. пр. от 05.04.2013 года – срок действия регистрации продлен до 03.10.2023 года), для однородных товаров 07 класса МКТУ;

- с комбинированным товарным знаком «csd max», зарегистрированным на имя ROBERT BOSCH GMBH Stuttgart (DE) D-70469 national of DE (м.р.№635519, пр. от 08.12.1994 года – срок действия регистрации продлен до 08.12.2024 года), для однородных товаров 07, 08 классов МКТУ;

- со словесным товарным знаком (знаком обслуживания) «MAX», зарегистрированным на имя RCS MEDIAGROUP S.p.A., Via Angelo Rizzoli, 8 I-

20132 MILANO (м.р.№497804, пр. от 18.05.1990 года – срок действия регистрации продлен до 31.10.2025 года), для однородных услуг 35 класса МКТУ.

Экспертиза отмечает, что снимает с противопоставления товарный знак по свидетельству №718771, поскольку заявителем представлено письмо-согласие от правообладателя данной регистрации.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель заинтересован в регистрации заявленного обозначения в отношении товаров 07 класса МКТУ “маникюрные пылесосы, относящиеся к 07 классу товаров МКТУ», в связи с чем им было получено письмо-согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №729671;

- сопоставляемые товарные знаки имеют различия и прочитываются по-разному;

- заявитель обладает исключительным правом на товарные знаки

“”, “”, “” по свидетельствам №№661084, 732565, 784266.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2019737731 в отношении вышеуказанного скорректированного заявителем перечня заявленных товаров 07 класса МКТУ.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлен оригинал письма-согласия от правообладателя товарного знака по свидетельству №729671 [1].

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (01.08.2019) заявки №2019737731 правовая база для

оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 требованиями подпункта 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 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.

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.

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.

max

Заявленное обозначение « » по заявке №2019737731 является словесным, включает в свой состав слово “max”, выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

В рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса рассматриваемому знаку экспертиза противопоставила товарные знаки, в состав которых входят словесные элементы “MAX”, “MAXX”, “max”, «Макс Maks», «Макс» (смотри перечисленные регистрации выше).

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 24.03.2020.

К указанным обстоятельствам относится следующее.

С учетом ограниченного заявителем перечня товаров и услуг до позиций 07 класса МКТУ “маникюрные пылесосы, относящиеся к 07 классу товаров МКТУ” противопоставленные экспертизой товарные знаки по свидетельствам №№717284, 676133, 636427, 507846, 441143 и международной регистрации №497804, правовая охрана которым предоставлена на территории Российской Федерации в отношении не однородных услуг 35 класса МКТУ, могут быть сняты в качестве противопоставлений в рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Относительно остальных противопоставленных экспертизой товарных знаков, коллегия отмечает следующее.



По противопоставленному товарному знаку “” по заявке №2019724002 экспертиза вынесла 25.02.2021 отказ в отношении всех заявленных товаров 07 класса МКТУ, в связи с чем данное противопоставление также может быть снято, как не препятствующее регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по основаниям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В отношении противопоставленного обозначения по заявке №2018728828 проведена экспертиза и получено свидетельство за №782173. Правовая охрана

товарного знака “**MAXX**” по свидетельству №782173 не распространяется на товары 07 класса МКТУ, поэтому данное противопоставление снимается.

Кроме того, коллегия приняла во внимание представленное заявителем письменное согласие [1] от правообладателя противопоставленного знака



“ ” по свидетельству №729671, относительно использования и регистрации заявленного обозначения по заявке №2019737731 в отношении товаров 07 класса МКТУ “маникюрные пылесосы, относящиеся к 07 классу товаров МКТУ”. Ввиду того, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №729671 не тождественны, имеют отдельные визуальные различия, при этом противопоставленный товарный знак не является коллективным товарным знаком, коллегия приходит к выводу о снятии указанного противопоставления в соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, экспертизой была противопоставлена серия товарных знаков

**MAX**

**MAX**

**MAX**

**MAX**

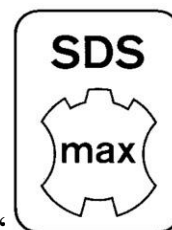
“, “**MAX**”, “**MAX**”, “**MAX**” по свидетельствам №№542804, 432212, 44848, 39898, содержащих в качестве основного индивидуализирующего элемента словесный элемент “MAX”. Данные товарные знаки зарегистрированы в отношении следующих товаров 07 класса МКТУ “шуруповёрты ручные электрические; дрели ручные электрические; режущие инструменты ручные электрические; пилы [машины]; ножницы электрические” (св-во №542804), товаров 07 класса МКТУ “компрессоры воздушные, машины печатные, машины для резки” (св-во №432212), товаров 06, 07, 08 классов МКТУ “машины и станки: скрепляющие аппараты, машины для сшивания, машины для

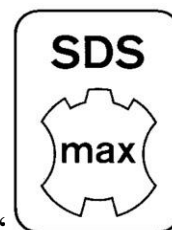


скрепления кнопками, машины для крепления гвоздями, гвозди для скрепляющих машин, скрепляющие устройства, заклепочные инструменты, зажимные устройства, инструменты для скрепления скобами, проволокой, лентой и т.д., загибающие устройства, машины для запечатывания сургучем, машины для запечатывания скрепками, машины для упаковки коробок, упаковочные машины; станки для сельского хозяйства и строительства, разливочные инструменты; режущие инструменты” (св-во №44848), товаров 08, 09, 16, 20 классов МКТУ “все виды сшивателей, такие как электрические, пневматические, включая ручные сшиватели, сшиватели в виде щипцов, сшиватели в виде столиков и проволочные сшиватели, точилки для карандашей, грифелей, компостеры, штемпелеватели, печатные машинки, нумерующие машинки, конторские машинки для удаления скрепок, машинки для надписывания чеков, ручные счетные машинки, пишущие машинки, режущие машинки для бумаг, для ленты, кронштейны; линейки, мерные ленты, масштабные линейки, пантографы, электрические ножницы, чертежные машины, инструменты, конторки, подставки, мольберты, табуретки” (св-во №39898).

Противопоставленный знак по международной регистрации №1195657 представляет собой словесное обозначение “MAXX”, выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена, в том числе в отношении товаров 07 класса МКТУ “машины, не включенные в другие классы, а именно машины для обработки резины или заменителей резины и машины для обработки дополнительных компонентов, таких как используемые при изготовлении автомобильных шин и узлов для них или приложений аналогичного рода, а также инструменты, детали и запасные части для вышеупомянутых машин”.

Противопоставленный знак по международной регистрации №635519



представляет собой комбинированное обозначение “”, содержащее

вытянутую по вертикали рамку, внутри которой расположен элемент в виде трех латинских букв “SDS”, выполненных стандартным шрифтом, а также изобразительного элемента неправильной формы, включающий словесный элемент “max”, выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 07 класса МКТУ “держатели для сверл и трепанов”, товаров 08 класса МКТУ «сверла (инструменты), держатели сверл (инструменты), долота (инструменты), долота; адаптеры (части инструмента) для крепления инструментов».

Следует указать, что в вышеуказанном комбинированном обозначении “основным” элементом является словесный элемент “max”, так как на него обращает внимание в первую очередь потребитель при восприятии обозначения в целом.

Анализ заявленного словесного обозначения “max” и словесных элементов “MAX”, “MAXX”, “max” указанных противопоставленных обозначений показал, что они являются фонетически сходными за счет полного фонетического вхождения элемента “max” в противопоставленные знаки, и графического сходства ввиду выполнения шрифтовых единиц буквами одного алфавита.

Сопоставительный анализ однородности испрашиваемых товаров 07 класса МКТУ и товаров 07, 08 классов МКТУ, указанных в перечне противопоставленных регистраций, показал, что они не являются однородными, поскольку отличаются видами товаров, их назначением, условиями реализации и кругом потребителей.

Таким образом, противопоставленные экспертизой товарные знаки по свидетельствам №№542804, 432212, 44848, 39898 и знаки по международным регистрациям №№1195657, 635519 не являются препятствиями для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку у потребителей не возникнут представления о принадлежности сравниваемых товаров одному изготовителю.

Коллегией было принято во внимание, что заявитель обладает

**maxultimate**

исключительным правом на товарный знак “ ” по свидетельству №661084 в отношении товаров 07 класса МКТУ, который содержит в начальной части обозначения элемент “max”, тождественный заявленному обозначению. В этой связи, регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака будет восприниматься потребителями как продолжение линейки знаков, содержащих один и тот же элемент “max”, принадлежащих заявителю.

С учетом сказанного, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака по заявке №2019737731 на имя заявителя в отношении испрашиваемых товаров 07 класса МКТУ “маникюрные пылесосы, относящиеся к 07 классу товаров МКТУ”.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить возражение, поступившее 27.11.2020, отменить решение Роспатента от 24.03.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019737731.**