

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 (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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 27.01.2022 возражение компании *maxon motor ag*, Швейцария (далее – заявители), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1514855.

Международная регистрация №1514855 знака «**maxon**» произведена Международным Бюро ВОИС 28.10.2019 с конвенционным приоритетом от 29.05.2019 для товаров и услуг 07, 09, 10, 12, 35, 37, 40, 41, 42 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) на имя заявителя (компании *maxon motor ag*, Brünigstrasse 220, CH-6072 Sachseln (CH)).

Роспатентом 31.03.2021 было принято решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1514855 для таких товаров и услуг 07, 09 (в части), 10 (в части), 12, 35 (в части), 37, 40, 41 классов МКТУ как:

07 класс МКТУ – *«motors and engines, except for land vehicles, in particular electric motors and drives; electric motors and parts thereof, not for land vehicles; gears, not for land vehicles, in particular gear drives, gear heads; brakes, not for land vehicles; drive assemblies and components for machinery consisting of electric motors,*

transmissions, real value detectors, electronic controls and mechatronic structure elements; industrial robots; robots (machines) and drive systems for robots; current generators; moving and handling equipment; machines and machine tools; machines and machine tools for treatment of materials and for manufacturing; pumps (machines) and microdrives for pumps; pumps (parts of machines, engines or motors); micromotors, in particular for medical devices; components and surfaces for machines, motors and gears (except for land vehicles) made of technical ceramics»;

09 класс МКТУ - *«sensors (measurement apparatus), other than for medical use; electronic controls for machines and motors, in particular controllers for electric drive systems and motors; microcontrollers; electrical controls; electric drive controlling apparatus; laboratory robots; electronic circuits; electric connections; batteries and related battery management systems; recorded and downloadable media, blank digital or analogue recording and storage media; digital recording media; apparatus for processing, transmitting and storing database information; data processing equipment and related accessories (electrical and mechanical); electronic components; components for electric circuits; optical apparatus and instruments; optical apparatus and equipment; navigation, guidance, tracking, targeting and map making devices; measuring, detecting and monitoring instruments and indicators and related controllers; interfaces; all of the foregoing relating to motors, drives and drive systems and excluding the areas of industrial heating apparatus and systems»;*

10 класс МКТУ – *«medical, surgical and dental apparatus, instruments and implants, as well as their parts and accessories, as far as included in this class; diagnostic apparatus for medical purposes; analysis apparatus for medical purposes; pumps for medical purposes; artificial limbs; surgical robots; parts and accessories for all the aforesaid goods included in this class; none of the foregoing comprising suture materials; sutures, staples, clips, suture reinforcement materials; surgical mesh; needles; wound closure products and devices»;*

12 класс МКТУ – *«vehicles; apparatus for locomotion by land, air or water; bicycles and electric bicycles; electric drives and motors for vehicles; gears for vehicles;*

brakes for vehicles; parts and accessories for all the aforesaid goods included in this class»;

35 класс МКТУ – *«advertising; product demonstrations and product display services; marketing services related to loyalty, incentive and bonus programs; customer loyalty services for commercial, promotional or advertising purposes; commerce services; commercial information and advice for consumers (consumer advice shop); retail and wholesale services with regard to motors, drives and drive systems; online retail services with regard to motors, drives and drive systems; data processing services; compilation and systemization of information into computer databases; all of the foregoing relating to motors, drives and drive systems»;*

37 класс МКТУ – *«installation, maintenance and repair of motors, drives and drive systems; installation, maintenance and repair of hardware for data processing apparatus»;*

40 класс МКТУ – *«custom manufacturing of motors, drives and drive systems for vehicles and other applications to the order and specification of a customer; custom manufacturing of ceramic components as machine parts, watch components, components for drive technology, spindles, components for medical technology and/or components for industrial automation to the order and specification of a customer; coating of materials with ceramics; metal treating»;*

41 класс МКТУ – *«publishing services; news reporting; providing information about education, training, entertainment, sporting and cultural activities; education and teaching; entertainment; arranging and conducting of sports events; sporting activities; organisation of conferences, exhibitions and competitions; education and training; education and training relating to motors, drives and drive arrangement and configuration; education and training relating to technical ceramics».*

Для части заявленных товаров 09 класса МКТУ *«software, in particular software for controlling motors and drives; encoders and sensors, in particular for motors and drives; computer hardware; computer peripherals and accessories; data recorded electronically; electronic databases (software); electronic databases recorded on computer media; computer software; operating systems for electrical controllers»* и всех

заявленных услуг 42 класса МКТУ на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1514855 было отказано в предоставлении правовой охраны по основаниям снованием для решения Роспатента по основаниям его несоответствия пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Согласно доводам экспертизы, изложенным в предварительном отказе Роспатента, знак «**maxon**» по международной регистрации №1514855 является сходным до степени смешения с ранее зарегистрированными товарными знаками с более ранним приоритетом, принадлежащими иным лицам:

- с товарным знаком « [1] (свидетельство №448649 с приоритетом от 09.08.2010, срок действия регистрации продлен до 09.08.2030), зарегистрированным в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ на имя компании Максон Корпорейшн, 201 Ист 18 Стрит, Манси, IN 47307, Соединенные Штаты Америки (US);

- с товарным знаком «**MAXON**» [2] (свидетельство №78888 с приоритетом от 19.08.1985, срок действия регистрации продлен до 19.08.2025), зарегистрированным в отношении однородных товаров 10 класса МКТУ на имя компании Ковидиен АГ, Виктор-фон-Брунс-штрассе 19, 8212 Нойхаузен-ам-Райнфалль, Швейцария (CH);

- с товарным знаком « **MAXION**» [3] (свидетельство №352805 с приоритетом от 20.06.2006, срок действия регистрации продлен до 20.06.2026), зарегистрированным в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Ланикс М», 125413, Москва, ул. Солнечногорская, д. 4, стр.13, эт. 3, комн. 34;

- со знаком «**Maxon**» [4] (международная регистрация №950459 с приоритетом от 16.04.2007), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ на имя компании Maxon Computer GmbH, Max-Planck-Str. 20, 61381 Friedrichsdorf, Germany.

Следует отметить, что до принятия оспариваемого решения Роспатента от 31.03.2021 экспертизе были представлены письма-согласия от правообладателей противопоставленных знаков «**MAXON**» [2] по свидетельству №78888 и « **MAXION**» [3] по свидетельству №352805, в которых компания Ковидиен АГ и ООО «Ланикс М» не возражали против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1514855 в отношении ограниченного перечня товаров и услуг 10, 35 классов МКТУ, которые были приняты во внимание.

Таким образом, оспариваемое решение Роспатента от 31.03.2021 было принято с учетом наличия противопоставленных товарных знаков «» [1] по свидетельству №448649 и «**Maxon**» [4] по международной регистрации №950459, препятствующих предоставлению правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1514855 для заявленных товаров 09 класса МКТУ (в части) и услуг 42 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель не оспаривает сходство знака по международной регистрации №1514855 и противопоставлений [1], [4], однако указывает на наличие писем-согласий от их правообладателей для ограниченного перечня товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ.

Заявитель также обращает внимание на то, что между ним и правообладателем противопоставленного знака по международной регистрации №950459 заключено соглашение о сосуществовании товарных знаков.

В возражении отмечается, что заявитель является лидером по производству надежных и высокоточных приборов, мощных электроприводов постоянного тока, используемых в различных областях техники (см. сайт www.maxongroup.com).

Заявитель убежден, что с учетом специфики деятельности заявителя и правообладателей противопоставленных знаков, принадлежащие им товарные знаки могут сосуществовать на мировом и российском рынках без риска смешения.

В этой связи заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной

регистрации №1514855 в том числе и для ограниченного перечня товаров 09 класса МКТУ «software, in particular software for controlling motors and drives; encoders and sensors, in particular for motors and drives; sensors (measurement apparatus), other than for medical use; electronic controls for machines and motors, in particular controllers for electric drive systems and motors; microcontrollers; electrical controls; electric drive controlling apparatus; computer hardware; computer peripherals and accessories; laboratory robots; electronic circuits; electric connections; batteries and related battery management systems; data recorded electronically; electronic databases (software); electronic databases recorded on computer media; recorded and downloadable media, computer software, blank digital or analogue recording and storage media; digital recording media; operating systems for electrical controllers; apparatus for processing, transmitting and storing database information; data processing equipment and related accessories (electrical and mechanical); electronic components; components for electric circuits; optical apparatus and instruments; optical apparatus and equipment; navigation, guidance, tracking, targeting and map making devices; measuring, detecting and monitoring instruments and indicators and related controllers; interfaces; all of the foregoing relating to motors, drives and drive systems and excluding the areas of industrial heating apparatus and systems» / «программное обеспечение, в частности программное обеспечение для управления двигателями и приводами; энкодеры и датчики, в частности для двигателей и приводов; датчики (измерительная аппаратура), кроме медицинского назначения; электронные средства управления машинами и двигателями, в частности, контроллеры систем электропривода и двигателей; микроконтроллеры; электрические элементы управления; аппарат управления электроприводом; компьютерное железо; компьютерная периферия и аксессуары; лабораторные роботы; электронные схемы; электрические соединения; батареи и связанные с ними системы управления батареями; данные, записанные в электронном виде; электронные базы данных (программное обеспечение); электронные базы данных, записанные на компьютерные носители; записанные и загружаемые носители, компьютерное программное обеспечение, чистые цифровые или аналоговые носители записи и хранения; цифровые носители записи; операционные системы для

электрических контроллеров; аппаратура для обработки, передачи и хранения информации базы данных; оборудование для обработки данных и сопутствующие аксессуары (электрические и механические); электронные компоненты; компоненты для электрических цепей; оптические приборы и приборы; оптические; приборы и оборудование; устройства навигации, наведения, слежения, наведения и составления карт; приборы для измерения, обнаружения и контроля, индикаторы и соответствующие контроллеры; интерфейсы; все вышеперечисленное относится к двигателям, приводам и приводным системам, за исключением областей промышленного нагревательного оборудования и систем» и услуг 42 класса МКТУ «technical consultancy relating to product development; product development consultation; consultancy services in the fields of science, engineering and information technology; design, development, programming, installation and maintenance of computer software; design and development of computer hardware; software as a service (SaaS) and rental of software; cloud computing; scientific and technological services and research and design relating thereto; research, development, analysis and consultancy services in the field of engineering; engineering services; engineering services relating to motors, drives and drive systems; analysis and testing services relating to electrical engineering apparatus; industrial research, development and testing services; quality control testing and consultancy relating thereto; research and development services regarding technical ceramics; all of the foregoing relating to motors, drives and drive systems» / «технические консультации по разработке продуктов; консультации по разработке продукта; консультационные услуги в области науки, техники и информационных технологий; проектирование, разработка, программирование, установка и обслуживание компьютерного программного обеспечения; проектирование и разработка компьютерной техники; программное обеспечение как услуга (SaaS) и аренда программного обеспечения; облачные вычисления; научно-технические услуги и связанные с ними исследования и разработки; исследования, разработки, анализ и консультационные услуги в области машиностроения; инженерные услуги; инженерные услуги, связанные с двигателями, приводами и приводными системами; услуги по анализу и тестированию электротехнического оборудования; услуги по промышленным исследованиям,

разработкам и испытаниям; тестирование контроля качества и связанные с ним консультации; услуги по исследованиям и разработкам в области технической керамики; все вышеперечисленное относится к двигателям, приводам и приводным системам».

На заседании коллегии, состоявшемся 01.03.2022, заявителем представлены оригиналы писем-согласий от правообладателей противопоставленных товарных знаков [1], [4].

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

С учетом даты (29.05.2019) конвенционного приоритета знака по международной регистрации №1514855 правовая база для оценки его охраноспособности 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 20.07.2015 №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 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.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если 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 словесные обозначения сравниваются со словесными 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; расположения 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 обозначение понятий, идей (в частности, 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.

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).

Знак «**maxon**» по международной регистрации №1514855 с конвенционным приоритетом от 29.05.2019 является словесным, выполнен стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита. Согласно поступившему возражению предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1514855 испрашивается, в частности, в отношении товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ.

Отказ в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «**maxon**» по международной регистрации №1514855 для товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ основан на выводе о его несоответствии требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в связи с наличием ранее зарегистрированных товарных знаков «**MAXON**» [1] по свидетельству №448649 (правообладатель – компания Максон Корпорейшн) и «**Maxon**» [4] по международной регистрации №950459 (правообладатель - компания Maxon Computer GmbH).

Сходство сравниваемых знаков «**maxon**», «**MAXON**» [1], «**Maxon**» [4], а также однородность товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ в возражении заявителем не оспаривается.

Вместе с тем при сопоставительном анализе знака «**maxon**» по международной регистрации №1514855 и противопоставленных товарных знаков «**MAXON**» [1], «**Maxon**» [4] коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке оспариваемого решения Роспатента от 31.03.2021. К таким обстоятельствам относятся письма-согласия, предоставленные компаниями Максон Корпорейшн и Maxon Computer GmbH.

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, 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. В этой связи 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 товарный знак является коллективным товарным знаком.

Так, сравниваемые обозначения «**maxon**» и «**MAXON**» [1], «**Maxon**» [4] не тождественны, а являются сходными до степени смешения, поскольку имеются различия в размере используемых регистров букв (заглавные и строчные), наличия в противопоставлении [1] изобразительного элемента. Следует отметить, что ранее

экспертизой было принято во внимание письмо-согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака «**MAXON**» [2] по свидетельству №78888, в котором также имеется различие буквенных регистров со знаком по международной регистрации №1514855.

Противопоставленные товарные знаки [1] и [4] не являются коллективными или общеизвестными товарными знаками.

Наличие писем-согласий от правообладателей противопоставленных товарных знаков [1], [4], предоставленных заявителю для приведенного в возражении ограниченного перечня товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ, возможность предоставления которых предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии сведений о введении потребителя в заблуждение, позволяет снять указанные противопоставления.

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.01.2022, отменить решение Роспатента от 31.03.2021 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1514855 в отношении заявленных товаров и услуг 07, 12, 37, 40, 41 классов МКТУ, части товаров 09 класса МКТУ «software, in particular software for controlling motors and drives; encoders and sensors, in particular for motors and drives; sensors (measurement apparatus), other than for medical use; electronic controls for machines and motors, in particular controllers for electric drive systems and motors; microcontrollers; electrical controls; electric drive controlling apparatus; computer hardware; computer peripherals and accessories; laboratory robots; electronic circuits; electric connections; batteries and related battery management systems; data recorded electronically; electronic databases (software); electronic databases recorded on computer media; recorded and downloadable media, computer software, blank digital or analogue recording and storage media; digital recording media; operating systems for electrical controllers; apparatus for processing, transmitting and storing database information;

data processing equipment and related accessories (electrical and mechanical); electronic components; components for electric circuits; optical apparatus and instruments; optical apparatus and equipment; navigation, guidance, tracking, targeting and map making devices; measuring, detecting and monitoring instruments and indicators and related controllers; interfaces; all of the foregoing relating to motors, drives and drive systems and excluding the areas of industrial heating apparatus and systems», части товаров 10 класса МКТУ «medical, surgical and dental apparatus, instruments and implants, as well as their parts and accessories, as far as included in this class; diagnostic apparatus for medical purposes; analysis apparatus for medical purposes; pumps for medical purposes; artificial limbs; surgical robots; parts and accessories for all the aforesaid goods included in this class; none of the foregoing comprising suture materials; sutures, staples, clips, suture reinforcement materials; surgical mesh; needles; wound closure products and devices», части услуг 35 класса МКТУ «advertising; product demonstrations and product display services; marketing services related to loyalty, incentive and bonus programs; customer loyalty services for commercial, promotional or advertising purposes; commerce services; commercial information and advice for consumers (consumer advice shop); retail and wholesale services with regard to motors, drives and drive systems; online retail services with regard to motors, drives and drive systems; data processing services; compilation and systemization of information into computer databases; all of the foregoing relating to motors, drives and drive systems», части услуг 42 классов МКТУ «technical consultancy relating to product development; product development consultation; consultancy services in the fields of science, engineering and information technology; design, development, programming, installation and maintenance of computer software; design and development of computer hardware; software as a service (SaaS) and rental of software; cloud computing; scientific and technological services and research and design relating thereto; research, development, analysis and consultancy services in the field of engineering; engineering services; engineering services relating to motors, drives and drive systems; analysis and testing services relating to electrical engineering apparatus; industrial research, development

and testing services; quality control testing and consultancy relating thereto; research and development services regarding technical ceramics; all of the foregoing relating to motors, drives and drive systems».