

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения

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 апреля 2020 г. № 644/261, рассмотрела поступившее 19.02.2025 возражение, поданное индивидуальным предпринимателем Николаевой Татьяной Вячеславовной (далее — лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №747894, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак **MAXX POWER** с приоритетом от 09.11.2018 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 20.02.2020 за №747894 в отношении товаров 07 класса МКТУ на имя Зарецкого Владимира Евгеньевича: 603106, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Композитора Касьянова, 10, кв. 97 (RU) (далее - правообладатель).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №747894 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем действующего на территории Российской Федерации товарного знака «MAXX» по свидетельству №729671 [1], зарегистрированного в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ (*мешки для пылесосов; насадки всасывающие для пылесосов; пылесосы;*

фильтры [детали машин или двигателей]; шланги пылесосов; элементы сменные для фильтровальных машин);

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с указанным знаком на основании признаков сходства;

- сравниваемые обозначения включают один и тот же словесный элемент «МАХХ», то есть оба обозначения объединены общим словесным элементом «МАХХ». При этом в «старшем» товарном знаке [1] МАХХ - это единственный словесный элемент товарного знака; в «младшем» оспариваемом товарном знаке - тот же спорный элемент «МАХХ» стоит на первом месте, то есть именно он в первую очередь обращает на себя внимание потребителя. Общий словесный элемент «МАХХ» в товарных знаках состоит из одного и того же количества букв, слогов и звуков;

- в правоприменительной практике многократно был отражен подход, согласно которому не может быть признано полное отсутствие сходства обозначений при наличии одного полностью совпадающего (обладающего высокой степенью сходства) словесного элемента, являющегося единственным словесным элементом противопоставленных товарных знаков и одним из двух словесных элементов спорного товарного знака. Аналогичная правовая позиция изложена в постановлениях Президиума Суда по интеллектуальным правам от 18.01.2019 по делу № СИП-445/2018, от 04.06.2018 по делу № СИП-539/2017, от 11.07.2019 по делу № СИП-21/2019, от 23.01.2020 по делу № СИП-21 /2019, от 23.12.2019 по делу № СИП-327/2019, от 03.12.2018 по делу № СИП-210/2017, от 31.05.2018 по делу №СИП-450/2017;

- оспариваемый товарный знак состоит из элементов «МАХХ» и «POWER», данные элементы не образуют какого-либо устойчивого словосочетания, формирующего неделимую смысловую конструкцию. При этом товарный знак [1] имеет полное фонетическое и семантическое вхождение в оспариваемый товарный знак;

- графически сравниваемые знаки также близки ввиду использования при написании словесных элементов, входящих в их состав букв английского алфавита.

Использование одного алфавита в рассматриваемом случае сближает сравниваемые обозначения. Более того, визуальное сходство сравниваемых товарных знаков усилено за счет того, что их общий словесный элемент МАХХ выполнен с двойной буквой «Х» на конце слова. При этом слово «МАХХ» отсутствует в словарях и справочниках, потому подобное написание слова не является типичным, а, напротив, является оригинальным;

- потребитель запоминает словесный элемент «МАХХ», его своеобразное написание с двойной «Х» на конце слова и ориентируется на него впоследствии, то есть, кроме прочего, такое написание имеет существенное значение для восприятия и запоминания обозначения потребителем;

- товарный знак [1] зарегистрирован для пылесосов, сменных деталей к ним (мешков, насадок, шлангов), фильтров и сменных элементов для фильтровальных машин. Оспариваемый товарный знак зарегистрирован для однородных товаров: пылесосы, машины и устройства для уборки, чистки, моечные, фильтры, запасные части и детали для них;

- с учетом изложенного товары 07 класса МКТУ, указанные в перечне товаров сравниваемых товарных знаков, либо идентичны (например, пылесосы, шланги для пылесосов, насадки всасывающие для пылесосов, фильтры), либо соотносятся как род и вид (устройства для уборки, мойки и чистки, запасные части и детали для подобных устройств), имеют общее назначение (уборка помещений, уход за изделиями), являясь при этом взаимодополняемыми и взаимозаменяемыми, условия сбыта (одни и те же магазины, отделы магазинов), характеризуются при этом товарным соседством, и круг потребителей, что свидетельствует об их однородности;

- следовательно, сравниваемые товарные знаки ассоциируются друг с другом в целом, зарегистрированы в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ, что свидетельствует об их сходстве. При этом высокая степень однородности товаров 07 класса МКТУ в обеих регистрациях усиливает сходство сравниваемых обозначений.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №747894 полностью.

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель представил отзыв на возражение, мотивированный следующими доводами.

Товарный знак «MAXX POWER» используется правообладателем и введен в оборот путем производства и реализации товаров под вышеуказанным товарным знаком с начала 2015 года. Производство и реализация производились компанией ООО «Проф-сервис», которая принадлежит правообладателю, единственный участник и директор ООО «Проф-сервис» Зарецкий Владимир Евгеньевич, дата регистрации компании в ЕГРЮЛ 20.02.2015 года. Введение товара в оборот и использование ТЗ «MAXX POWER» подтверждается документами по поставкам товаров за период с 2015 по 2018 годы.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №747894 не является сходным до степени с противопоставляемым товарным знаком по свидетельству №729671, поскольку они различаются по фонетическому, визуальному и семантическому признакам сходства. Оспариваемый товарный знак прочитывается как [МАКСПАУЭР], в то время как противопоставленный товарный знак имеет звучание [МАКС], то есть сравниваемые товарные знаки имеют разное количество слогов, состав гласных и согласных звуков, что определяет их фонетическое различие; оспариваемый товарный знак по свидетельству №747894 является словесным, противопоставленный товарный знак по свидетельству №729671 дополнен графическим символом в виде овала и является комбинированным, они различаются по визуальному признаку сходства, так как выполнены разными видами и размерами шрифтов, в разных цветовых гаммах. В состав словесного элемента «MAXX POWER» оспариваемого обозначения входит словесная часть «POWER», которая означает «мощность» в переводе с английского языка. Заявленное обозначение переводится как «Максимальная мощность» (Максимальная мощность — наибольшая величина мощности, определённая к

одномоментному использованию энергопринимающими устройствами), а словесный элемент «МАХХ» не имеет перевода с английского языка, в большинстве случаев используется как имя собственное, сокращенное от имени Максим - Макс или аббревиатура: Международный авиационно-космический салон, Многоцелевая авиационно-космическая система, МАКС (страховая компания), Закрытое акционерное общество «Московская акционерная страховая компания».

Таким образом, словесная часть «МАХХ» в совокупности со словесной частью «POWER» вызывает у потребителей различные смысловые образы и ассоциации, связанные с максимальной мощностью товара, где слово «мощность» является основным, а слово «макс» лишь дополняет слово мощность, увеличивая его значение.

Однородность по Международной классификации товаров и услуг (МКТУ) не означает, что все товары, сгруппированные в одном классе, всегда являются однородными. ИП Николаевой Т.В. не предоставлено доказательств того, что товары, выпускаемые под товарными знаками №747894 и №729671 в 07 классе МКТУ, являются однородными, кроме того, отсутствует информация по использованию товарного знака №729671.

На основании вышеизложенного в отзыве выражена просьба отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

Приложения:

2. Документы, подтверждающие использование товарного знака, реализация ИП Серова Н.В. за 2015 год.

3. Документы, подтверждающие использование товарного знака, реализация ИП Овруцкая (Фадеева) Н.С. за 2015-2017 гг + свидетельство о перемене имени.

4. Документы, подтверждающие использование товарного знака, реализация ИП Тепляков А.А. за 2015 год.

5. Документы, подтверждающие использование товарного знака, реализация ООО Зайшоп» 2015-2017 гг.

6. Документы, подтверждающие использование товарного знака, выписки из отчетов ООО «Интернет решения» (маркетплейс Ozone), выборочные периоды реализация товаров ООО «Проф-сервис» 2022-2025 годы.

7. Справка о регистрации домена, скриншот с датой регистрации домена TDAKSEL.RU

8. Выписка из ЕГРЮЛ ООО «Проф-сервис»

9. Выписка из ЕГРЮЛ ООО «Зайшоп»

10. Выписка из ЕГРИП ИП Серова Н.В.

11. Выписка из ЕГРИП ИП Овруцкая Н.С. (Фадеева Н.С).

12. Выписка из ЕГРИП ИП Тепляков А.А.

13. Разрешение на использование товарного знака от Зарецкого В.Е. ООО «Проф-сервис».

Изучив материалы дела и заслушав участвующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (09.11.2018) приоритета оспариваемого товарного знака 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 регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 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.

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. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

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, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №747894 представляет собой словесное обозначение «**MAXX POWER**», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и расположенное на одной строке.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 07 класса МКТУ, указанных в свидетельстве, а именно *машины и устройства для уборки электрические; машины и устройства для чистки ковров электрические; машины моечные; мешки для пылесосов; насадки всасывающие для пылесосов; насадки к пылесосам для разбрызгивания ароматических и дезинфицирующих веществ; пылесосы; устройства и приспособления для натирки воском электрические; фильтры пылевые для пылесосов; шланги пылесосов; щётки для пылесосов; электрополотеры; запасные части и детали для всех вышеуказанных товаров, включенные в 07 класс.*

Как следует из материалов возражения, оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку



является сходным до степени смешения с товарным знаком « [1], зарегистрированным в отношении товаров 07 класса МКТУ - мешки для пылесосов; насадки всасывающие для пылесосов; пылесосы; фильтры [детали машин или двигателей]; шланги пылесосов; элементы сменные для фильтровальных машин.

Сопоставляемые товары и услуги являются однородными, поскольку они либо совпадают по виду (мешки для пылесосов; насадки всасывающие для пылесосов; пылесосы; шланги пылесосов), либо относятся к одним родовым группам товаров для удаления пыли, чистки, мойки и их частям, имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и одинаковые условия их реализации (специализированные магазины, маркетплейсы, оптом и в розницу). При этом следует отметить наличие высокой степени однородности товаров.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков показал, что они ассоциируются между собой в целом, несмотря на отдельные отличия, что обусловлено фонетическим сходством оспариваемого товарного знака «MAXX POWER» и доминирующего в товарном знаке [1] словесного элемента «MAXX» в силу слабой различительной способности его изобразительного элемента в виде овала, а также их графическим сходством.

Фонетическое сходство сравниваемых обозначений обусловлено полным фонетическим вхождением противопоставленного знака в оспариваемый, наличием совпадающих звуков, составляющих обозначения, и их одинаковым расположением по отношению друг к другу. При этом фонетически тождественный словесный элемент «MAXX» расположен в начальной, наиболее сильной части оспариваемого товарного знака, что еще больше усиливает их сходство, поскольку восприятие потребителем обозначений начинается, как правило, именно с первого слова. Что касается слова «POWER» оспариваемого знака, то оно является более слабым элементом обозначения, так как в отношении товаров 07 класса МКТУ, для которых зарегистрирован оспариваемый знак, может восприниматься как их характеристика, например, мощность, как указано в отзыве. Кроме того, как было указано ранее,

словесный элемент «POWER» расположен в конечной позиции знака, внимание к которой у потребителя может быть менее акцентировано.

Сравниваемые обозначения не оцениваются с точки зрения их смыслового (семантического) сходства, поскольку товарный знак «MAXX» [1] не имеет смыслового значения и является фантазийным обозначением. В отношении довода правообладателя о том, что оспариваемый знак «MAXX POWER» переводится с английского языка как «максимальная мощность», следует отметить, что указанный перевод является недостоверным, поскольку в оспариваемом товарном знаке словесные элементы не связаны между собой грамматически, так как в отличие от словесного элемента «POWER» элемент «MAXX» не является лексической единицей английского языка и его значение отсутствует в общедоступных словарях.

Графическое сходство знаков обусловлено их выполнением буквами одного алфавита и использованием стандартного шрифта. Некоторые графические отличия оспариваемого товарного знака от противопоставленного знака не оказывают существенного влияния на их восприятие в целом, в силу их незначительности. При этом выполнение словесных элементов сравниваемых товарных знаков стандартным шрифтом буквами одного алфавита (латинского) усиливает вероятность смешения знаков в гражданском обороте. Кроме того, как справедливо отмечено в возражении, визуальное сходство сравниваемых товарных знаков усиливается за счет того, что их общий словесный элемент «MAXX» выполнен с двойной буквой «X» в конечной части обозначения, что придает ему оригинальности в глазах потребителя с точки зрения его восприятия и запоминания.

В связи с изложенным коллегия пришла к выводу, что сравниваемые знаки являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров, что позволяет их ассоциировать друг с другом в целом, несмотря на некоторые незначительные отличия. Указанное свидетельствует об опасности смешения в гражданском обороте товаров, маркированных сопоставляемыми товарными знаками.

Таким образом, у коллегии имеются основания для признания оспариваемого товарного знака по свидетельству №747894 не соответствующим требованиям

подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров, приведенных в свидетельстве.

В отношении ссылок правообладателя на регистрации товарных знаков со словесным элементом «МАХ/МАХХ», приведенных в дополнении к отзыву, коллегия отмечает, что выявленные правообладателем товарные знаки существенно отличаются от оспариваемого товарного знака. Кроме того, каждый товарный знак индивидуален и делопроизводство по каждому знаку ведется отдельно с учетом фактических обстоятельств, имеющих место на дату подачи заявки на регистрацию товарного знака.

Что касается представленных в отзыве правообладателя документов об использовании товарного знака, то доказательства использования обозначения не относятся к основанию для оспаривания товарного знака в рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 19.02.2025, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №747894 недействительным полностью.