

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 30.01.2007, поданное компанией Р.К.С. Периодичи С.п.А., Италия [R.C.S. PERIODICI S.P.A., ITALY] на решение экспертизы Федерального института промышленной собственности (далее – решение экспертизы) от 30.10.2006 об отказе в регистрации товарного знака по заявке № 2004727763/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке № 2004727763/50 с приоритетом от 30.11.2004 является Р.К.С. Периодичи С.п.А., Италия [R.C.S. PERIODICI S.P.A., ITALY] (далее — заявитель).

Согласно приведенному в заявке описанию на регистрацию заявлено обозначение "MAX - (макс) – слово, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами, может быть переведено с английского языка, как "максимум, максимальный"". Регистрация заявленного обозначения испрашивается для товаров 09, 16 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решением Федерального института промышленной собственности 30.10.2006 отказано в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров 09, 16 классов МКТУ ввиду его несоответствия требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон).

Вывод экспертизы обоснован тем, что заявленное обозначение "MAX" сходно до степени смешения со знаками, содержащими словесные элементы "MAX" (свидетельства № 39898, приоритет от 04.08.1969, № 310045, приоритет от 15.10.2002; международные регистрации № 623406, конвенционный приоритет от 01.06.1994, № 744369, конвенционный приоритет от 28.06.2000), "MACS" (международная регистрация № 619693, конвенционный приоритет от

21.12.1993), "Maxx" (международная регистрация № 709474, конвенционный приоритет от 15.10.1998). Правообладателями знаков являются: по свидетельствам № 039898 - Макс Компани Лимитед, Япония; № 310045 – ЗАО "Издательский дом "Бурда", Москва; по международным регистрациям № 619693 – STEFAN MILTENYI, Allemagne; № 623406 – MAX MARA INTERNATIONAL S.A., LUXEMBOURG; № 709474 – BSH Bosch und Siemens Hausgerate GmbH, Allemagne; № 744369 – 2 THE MAX (INTERNATIONAL) LIMITED, CHINA.

Указанные знаки получили правовую охрану в отношении однородных товаров 09, 16 классов МКТУ на территории Российской Федерации до даты приоритета заявки № 2004727763/50.

Экспертиза также отметила, что "сходство до степени смешения заявленного и противопоставленных обозначений определялось по фонетическому и семантическому признакам, различия в шрифтовом написании и цветовом сочетании не являются определяющими признаками при установлении степени сходства рассматриваемых обозначений до степени смешения".

В возражении от 30.01.2007 заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, аргументируя его следующими доводами:

1. Заявитель ограничил испрашиваемый объем притязаний по заявке № 2004727763/50 товарами "магнитные носители информации, диски звукозаписи, в том числе видеокассеты, видеодиски, DVD диски, ленты магнитные для аудиозаписи и записи изображений, музыкальные компакт-диски и компакт-диски (ПЗУ)" в 09 классе МКТУ и товарами "печатная продукция, в том числе журналы, газеты, периодика и книги" в 16 классе МКТУ.

2. Заявленные товары 09 и 16 классов МКТУ в отредактированном виде являются неоднородными по отношению к товарам 09 и 16 классов МКТУ противопоставленного товарного знака "MAX" по свидетельству № 39898, поскольку относятся к разному роду-виду, предназначены для выполнения

различных функций, что обуславливает иное назначение сопоставляемых товаров и в целом приводит к отсутствию принципиальной возможности их смешения на рынке.

3. От правообладателя (ЗАО "Издательский дом "Бурда", г. Москва) товарного знака по свидетельству № 310045 представлено письмо-согласие относительно возможности регистрации заявленного обозначения по заявке № 2004727763/50 на имя заявителя в отношении товаров 09 и 16 классов МКТУ.

4. Заявленное обозначение "МАХ" и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 310045 не сходны по визуальному, фонетическому, семантическому признакам. При этом заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не ассоциируются друг с другом в целом, способны независимо друг от друга выполнять функцию товарных знаков на рынке однородных товаров.

5. Визуальные различия заключаются в разном общем зрительном впечатлении, поскольку заявленное обозначение представляет собой простое слово, выполненное стандартным шрифтом, а противопоставленный знак по свидетельству № 310045 включает запоминающийся графический элемент, а словесная составляющая выполнена оригинальным шрифтом с элементами стилизации, что приводит к утрате словесного характера начальной буквы, кроме того, сравниваемые обозначения различаются также по цветовому решению.

6. Стилизация начальной буквы словесной составляющей в противопоставленном знаке по свидетельству № 310045 приводит к восприятию словесного элемента как слова "ШАХ" (а не "МАХ"), при этом учитывается, что регистрация знака произведена на имя российской организации и предназначена для восприятия российским потребителем. Таким образом, потребители будут произносить противопоставленное обозначение как "ШАХ", а заявленное обозначение как "МАХ", что приводит к различному составу согласных звуков и обуславливает фонетические различия сравниваемых обозначений.

7. Семантические различия заключаются в том, что заявленное обозначение воспринимается в значении "максимум", а противопоставленный знак ассоциируется с понятием "шах" (титул Государя Персии).

В возражении изложена просьба об отмене решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения "MAX" в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня товаров 09 и 16 классов МКТУ по заявке № 2004727763/50.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (30.11.2004) поступления заявки № 2004727763/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охранных способностей заявленного обозначения включает в себя отмеченный выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за № 4322 (далее — Правила ТЗ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2. Правил ТЗ обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенными в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2. Правил ТЗ.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил ТЗ, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, 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.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил ТЗ определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил ТЗ: 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, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил ТЗ).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил ТЗ при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение (1) представляет собой слово "MAX". Обозначение выполнено заглавными буквами стандартным шрифтом латинского алфавита. Знак предназначен для маркировки товаров 09 и 16 классов МКТУ, перечень которых скорректирован заявителем в возражении от 30.01.2007.

Противопоставленный товарный знак (2) по свидетельству № 39898 представляет собой слово "MAX", выполненное заглавными буквами стандартным шрифтом латинского алфавита. Правовая охрана знака действует (срок действия регистрации продлен до 04.08.2009), в том числе в отношении товаров 09, 16 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Противопоставленный товарный знак (3) по свидетельству № 310045 является комбинированным и представляет собой совокупность словесного элемента "MAX", исполненного на прямоугольнике красного цвета с закругленными углами. Словесный элемент исполнен стилизованным шрифтом белого цвета строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знака действует, в том числе в отношении товаров 09, 16 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Следует отметить, что в комбинированных обозначениях основным является словесный элемент, так как он легче запоминается и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

В комбинированном товарном знаке (3) основным элементом является словесная составляющая "MAX", которая не утрачивает своего словесного характера, несмотря на стилизованное исполнение.

Графическое исполнение первой буквы словесной составляющей знака (3) не приводит к однозначному восприятию потребителем этой буквы в качестве буквы "Ш", как утверждает заявитель.

Кроме того, в представленном письме-согласии правообладатель знака (3) формулирует принадлежащий ему товарный знак как "MAX", что исключает возможность восприятия первой буквы как "Ш". Следовательно, довод заявителя о восприятии словесного элемента знака (3) как "ШАХ" признан Палатой по патентным спорам ошибочным.

Противопоставленный знак (4) по международной регистрации № 744369 является комбинированным и представляет собой сочетание цифры "2" и словесных составляющих "the", "max", расположенных на разном уровне по отношению друг к другу. Цифра "2" исключена из правовой охраны.

Составляющие "the", "max" исполнены латинским шрифтом, строчными буквами, при этом элемент "max" выполнен стилизованным шрифтом черного цвета, а "the" – стандартным шрифтом белого цвета с черной окантовкой. Изобразительный элемент представлен линией неравномерной толщины черного цвета, подчеркивающей слово "max". Правовая охрана по международной регистрации № 744369 на территории Российской Федерации действует в отношении товаров 09 класса МКТУ: "компьютеры; устройства периферийные для компьютеров; программное обеспечение для компьютеров; мониторы (компьютерные аппаратные средства); ноутбуки; интерфейсы для компьютеров; микропроцессоры; дисководы (для компьютеров); приборы для стабилизации напряжения в электросети; регуляторы напряжения" ("computers; computer peripheral devices; computer software (recorded); monitors (computer hardware); notebook computers; interfaces for computers; microprocessors; disk drives (for computers); voltage stabilizing power supply; voltage regulators").

Следует отметить, что в противопоставленном знаке (4) основным элементом является составляющая "max" за счет своего пространственного расположения, графического решения и смысловой нагрузки.

Противопоставленный знак (5) по международной регистрации № 709474 представляет собой слово "Maxx", выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, при этом первая буква – заглавная, остальные – строчные. Буквы "xx" исполнены более жирным шрифтом по отношению к буквам "Ma" слова "Maxx". Правовая охрана по международной регистрации № 709474 на территории Российской Федерации действует, в том числе в отношении следующих товаров 09 класса МКТУ: "электроутюги; пленка, оболочка для сварочных электроприборов; электротермические бигуди для волос; кухонные весы, персональные весы; системы безопасности для дверей; электрические и электронные сигнальные устройства и системы; сигнальные приборы и оборудование внутреннего назначения для защиты от огня и воды; части для вышеупомянутых товаров, включенные в этот класс" ("electrical irons; electric film wrap welding devices; electrothermic hair curlers; kitchen scales, personal

scales; door entry security systems; electric and electronic alarm devices and systems; hazard signalling devices and protection equipment for water and fire damage (for domestic purposes); parts for the aforementioned goods included in this class").

Противопоставленный знак (6) по международной регистрации № 623406 представляет собой словосочетание "MAX & CO". Слова "MAX" и "CO" выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана по международной регистрации № 623406 на территории Российской Федерации действует, в том числе в отношении следующих товаров 09 класса МКТУ: "аппараты и инструменты научные, морские, геодезические, электрические, фотографические, оптические, инструменты для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля, спасания, образования; очки; автоматы и механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; кассы-регистраторы; счетные машины; огнетушители" ("appareils et instruments scientifiques, nautiques, geodesiques, electriques, photographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de controle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; lunettes; distributeurs automatiques et mecanismes pour appareils a prepairement; caisses enregistreuses, machines a calculer; extincteurs").

Противопоставленный знак (7) по международной регистрации № 619693 представляет собой слово "MACS", выполненное заглавными буквами стандартным шрифтом латинского алфавита. Правовая охрана по международной регистрации № 619693 на территории Российской Федерации действует, в том числе в отношении следующих товаров 09 класса МКТУ: "аппараты для научных целей и инструменты для магнитной сортировки биологических материалов (исключая компьютерные аппаратные средства и программы)" ("scientific apparatus and instruments for magnetic sorting of biological materials (excluding computer hardware and programs)").

Товары 09 класса МКТУ скорректированного заявителем перечня обозначения (1) представляют собой в основном различные виды носителей информации, а товары 16 класса МКТУ того же перечня представляют собой виды печатной продукции. Следует отметить, что товары знака (2) представляют

собой в основном канцелярские принадлежности и конторское оборудование; товары знака (5) – это, в основном, системы безопасности, сигнализационное оборудование, электроприборы и весы; товары знака (6) – это, в основном, аппараты и инструменты для научных целей, фотографическое и оптическое оборудование, измерительные и сигнализационные устройства, спасательное оборудование, счетные машины и огнетушители; товары знака (7) представляют собой аппараты для научных целей и магнитной сортировки. Товары 09 и 16 классов МКТУ противопоставленных знаков (2); (5)-(7) зарегистрированы для иных видов товаров, которые не являются однородными по отношению к ограниченному объему притязаний товаров 09 и 16 классов МКТУ обозначения (1). Сравниваемые товары относятся к разному роду-виду, имеют разное целевое назначение и функциональные особенности, а также круг потребителей, что, в целом, обуславливает отсутствие возникновения принципиальной возможности смешения этих товаров на рынке и соотнесение их потребителем с одним производителем.

Учитывая отсутствие однородности товаров обозначения (1) и товаров противопоставленных знаков (2); (5-7) проведение сопоставительного анализа между ними на тождество и сходство нецелесообразно.

Указанные в скорректированном перечне заявленного обозначения (1) товары 09 и 16 классов МКТУ совпадают с приведенными в перечне товарами 09 и 16 классов МКТУ противопоставленного знака (3), либо соотносятся между собой как род-вид (носители информации, печатная продукция).

Указанные в скорректированном перечне заявленного обозначения (1) товары 09 класса МКТУ (например, "магнитные носители информации") являются сопутствующими по отношению к товарам 09 класса МКТУ знака (4) ["программное обеспечение для компьютеров"], так как в данном случае указанный товар знака (4) с целью его применения и реализации размещается производителем на магнитных носителях, что приводит к их функциональной связи при использовании.

Таким образом, указанные в скорректированном перечне заявленного обозначения (1) товары 09 и 16 классов МКТУ и товары 09 и 16 классов МКТУ противопоставленного знака (3), товары 09 класса МКТУ противопоставленного знака (4) имеют одинаковое назначение, круг потребителей, область применения, условия реализации. Изложенные обстоятельства позволяют сделать вывод об их однородности.

Анализ заявленного обозначения (1) и основного элемента "MAX" противопоставленных знаков (3, 4) на тождество и сходство показал следующее.

Сопоставительный анализ обозначения (1) и основного элемента "MAX" противопоставленных знаков (3, 4) по фонетическому фактору сходства показал тождество звучания, полное совпадение букв в латинском написании, что в целом обуславливает вывод о фонетическом сходстве сравниваемых обозначений.

Сопоставительный анализ обозначения (1) и основного элемента "MAX" противопоставленных знаков (3, 4) по графическому фактору показал одинаковый алфавит (латинский), буквами которого написаны сравниваемые составляющие, общую последовательность расположения букв по отношению друг к другу. Совпадение этих признаков обуславливает вывод о графическом сходстве сравниваемых обозначений.

Семантически обозначение (1) и основной элемент "MAX" противопоставленных знаков (3, 4) также являются сходными, поскольку имеют одинаковое смысловое значение: в переводе с английского языка "максимальный, максимум", что свидетельствует о подобии заложенных в них понятий.

Фонетический, графический и семантический анализы позволяют сделать вывод о сходстве заявленного обозначения (1) и противопоставленных знаков (3, 4).

На основании вышеизложенного, обозначение (1) и противопоставленные знаки (3, 4) ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Таким образом, вывод экспертизы о несоответствии обозначения (1) для товаров 09, 16 классов МКТУ требованиям пункта 1 статьи 7 Закона является правомерным.

Представленное заявителем письмо-согласие от правообладателя знака (3), касающееся возможности регистрации обозначения (1) в качестве товарного знака не может быть принято Палатой по патентным спорам в качестве аргумента, снимающего вышеизложенные доводы, по следующим основаниям.

Сравнительный анализ заявленного обозначения (1) и противопоставленного знака (3) показал высокую степень сходства сравниваемых обозначений, а также однородность товаров 09 и 16 классов МКТУ.

Одновременное присутствие на рынке товарного знака (3) и обозначения (1) как средств индивидуализации одинаковых товаров различных производителей приведет к их смешению в гражданском обороте, что обусловит отсутствие четкой идентификации потребителем цепочки "товар - товарный знак - производитель".

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 30.01.2007, оставить в силе решение экспертизы от 30.10.2006.**