

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 за №4520, рассмотрела возражение от 30.11.2006, поданное компанией «Сайтек Текнолоджи Корп., корпорация штата Делавэр», Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2004727898/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2004727898/50 с конвенционным приоритетом от 23.09.2004 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 01 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки, заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «MAX НТ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральным институтом промышленной собственности 30.08.2006 вынесено решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, мотивированное несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон).

Данное решение обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №310045 и знаком по международной регистрации №619693, правовая охрана которым предоставлена ранее на имя других лиц в отношении однородных товаров 01 класса МКТУ.

Вывод экспертизы о сходстве знаков основан на фонетическом и семантическом факторах.

Кроме того, экспертизой установлено, что буквы «НТ» являются неохраняемыми элементами обозначения на основании пункта 1 статьи 6 Закона, так как не обладают различительной способностью, поскольку представляют собой сочетание букв, не имеющих словесного характера и характерного графического исполнения.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 30.11.2006, в котором заявитель выражает несогласие с решением экспертизы от 30.08.2006. Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №310045 выражает согласие на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя в отношении товаров 01 класса МКТУ, приведенных в заявке, в форме письма-согласия от 14.11.2006, приложенного к возражению (далее – письмо-согласие);
- 2) заявленное обозначение и противопоставленный знак по международной регистрации №619693 фонетически несходны, так как различаются составом и количеством слогов и звуков;
- 3) заявленное обозначение и противопоставленный знак по международной регистрации №619693 визуально несходны, так как различаются составом букв и длиной;
- 4) заявленное обозначение и противопоставленный знак по международной регистрации №619693 семантически несходны, так как входящее в состав заявленного обозначения слово «МАХ» имеет смысловое значение, а противопоставленный товарный знак является фантастическим обозначением;
- 5) товары 01 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товары 01 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена

правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №619693, не являются однородными.

С учетом изложенных доводов заявителем выражена просьба об отмене решения экспертизы от 30.08.2006 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров 01 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Вместе с тем, в возражении выражено согласие заявителя с исключением из объема правовой охраны элемента «НТ» как неохраняемого.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (23.09.2004) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацами 1 и 3 пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, являющихся общепринятыми символами.

В соответствии с абзацем 6 пункта 1 статьи 6 Закона элементы, указанные в абзацах втором-пятом настоящего пункта, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 2.3.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера.

В соответствии с абзацами 1 и 2 пункта 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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с абзацем 4 пункта 1 статьи 7 Закона регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, указанным в абзаце втором настоящего пункта, допускается лишь с согласия правообладателя.

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

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «MAX НТ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Следует отметить, что логическое ударение в заявлении обозначении падает на слово «MAX», а сочетание букв «НТ» является «слабым» элементом.

Предоставление правовой охраны заявлению обозначению испрашивается в отношении товаров 01 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №310045 с приоритетом от 15.10.2002 представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входят графический элемент в виде изображения красного прямоугольника с округленными углами и расположенное внутри него стилизованное словесное обозначение белого цвета.

Следует отметить, что степень стилизации обозначения настолько высока, что его прочтение представляется затруднительным (может быть прочитано как «MAX», «ТАХ» или «ШАХ»), и определяющим при восприятии знака, таким образом, становится его визуальный образ. К тому же, данный товарный знак выполнен в цвете.

Знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 01 класса МКТУ.

Ввиду значительной стилизации противопоставленного знака определяющее значение при сопоставительном анализе сравниваемых обозначений имеет только визуальный критерий.

Сопоставляемые обозначения в целом производят различное общее зрительное впечатление, обусловленное характером их графического исполнения и вызываемых при их восприятии образов: с одной стороны, словесное обозначение, а с другой стороны, комбинированное цветное обозначение со словесным элементом, исполненным в виде стилизованной прописи.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №310045 не являются сходными.

Данное обстоятельство исключает необходимость проведения анализа товаров 01 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки, на предмет их однородности с товарами 01 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству №310045.

Поскольку заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №310045 не являются сходными до степени смешения, положение абзаца 4 пункта 1 статьи 7 Закона не применяется, и представленное письмо-согласие, ввиду указанного, анализу не подлежит.

Противопоставленный знак по международной регистрации №619693 от 21.04.1994 представляет собой словесное обозначение «MACS», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена указанному знаку, в частности, в отношении товаров 01 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака по международной регистрации №619693 по фонетическому критерию показал, что сравниваемые «сильные» элементы («MAX» – «MACS») имеют сходное звучание, однако превалирующее значение при восприятии данных знаков, предназначенных для маркировки товаров, имеют визуальный и семантический факторы.

Сопоставляемые обозначения в целом производят различное зрительное впечатление, обусловленное их длиной («MAX НТ» – «MACS») и визуальным несходством сравниваемых «сильных» элементов («MAX» – «MACS»), которые отличаются количеством и составом букв. Ввиду малой длины сравниваемых «сильных» элементов (3 буквы – 4 буквы), их различие по количеству букв в одну букву, а по составу букв – в две буквы, является существенным фактором, определяющим восприятие сравниваемых обозначений.

Слово «MAX», входящее в состав заявленного обозначения, в переводе с английского языка означает «максимальный, максимум» (см. Интернет-портал «Яндекс: ABBYY Lingvo»). В свою очередь, противопоставленный знак «MACS»

не имеет семантического значения – является фантазийным обозначением. Указанное обуславливает вывод о несходстве сравниваемых обозначений по семантическому критерию.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный знак по международной регистрации №619693 не являются сходными.

Данное обстоятельство исключает необходимость проведения анализа товаров 01 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки, на предмет их однородности с товарами 01 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленному знаку по международной регистрации №619693.

Вышеизложенное обуславливает вывод об отсутствии оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

В силу того, что сочетание букв «НТ» включено в состав заявленного обозначения, которое в целом обладает различительной способностью, вывод экспертизы о его исключении из объема правовой охраны на основании пункта 1 статьи 6 Закона не может быть признан правомерным.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 30.11.2006, отменить решение экспертизы от 30.08.2006 и зарегистрировать обозначение «MAX НТ» по заявке №2004727898/50 в качестве товарного знака в отношении следующего перечня товаров:**

**Форма № 81.1**

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и**

**наименования мест происхождения товаров“**

Г  
(511)

01 – реагенты для контроля за образованием отложений содалита для использования в различных отраслях промышленности, занимающихся переработкой боксита в оксид алюминия.