

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 22.03.2007, поданное индивидуальным предпринимателем Л.С.Пантыкиной, г. Воронеж (далее - заявитель), на решение Федерального института промышленной собственности (далее – решение экспертизы) от 20.10.2006 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке № 2005704895/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2005704895/50 с приоритетом от 09.03.2005 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя индивидуального предпринимателя О.Г.Пантыкиной в отношении товаров 06, 11, 20 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение со словесными элементами «МАКС» и «МАСТЕР». В центре композиции расположена стилизованная буква «М» - начальная буква двух составляющих словесных элементов. «Для усиления воздействия изобразительного элемента левая часть разделена горизонтальными полосами цвета, контрастного к основному цвету знака».

В решении экспертизы сделан вывод о том, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных товаров и услуг на основании положений пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 № 3520-1, введенного в действие с 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее - Закон), и пунктов 2.8, 14.4.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и

знака обслуживания, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, и введенных в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В решении экспертизы указано, что заявленное комбинированное обозначение со словесными элементами «МАКС М МАСТЕР» сходно до степени смешения со следующими товарными знаками, зарегистрированными на имя других правообладателей в отношении однородных товаров и услуг:

- «MASTER», свидетельство № 104771, приоритет от 02.10.1990 [1], для однородных товаров 06 класса МКТУ;
- заявленное на регистрацию комбинированное обозначение со словесным элементом «MASTER», заявка № 0000847165, приоритет 07.05.2004 [2], для однородных товаров 06 класса МКТУ;
- «МАСТЕР», свидетельство № 136939, приоритет от 27.05.1994 [3], для однородных услуг 35 класса МКТУ;
- «MASTER», свидетельство № 136949, приоритет от 03.06.1994 [4], для однородных услуг 35 класса МКТУ;
- комбинированный товарный знак со словесным элементом «МАСТЕР», свидетельство № 230063, приоритет от 23.08.2000 [5], для однородных товаров 20 и услуг 35 классов МКТУ;
- комбинированный товарный знак со словесным элементом «МастерЪ», свидетельство № 235748, приоритет от 10.04.2001 [6], для однородных товаров 06 и 11 классов МКТУ;
- комбинированный товарный знак со словесным элементом «*max*», свидетельство № 310045, приоритет от 15.10.2002 [7], для однородных товаров 06 и 20 классов МКТУ.

В возражении от 22.03.2007, поданном в Палату по патентным спорам, заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к следующему:

- в заявлении обозначении доминирующее положение занимает графический элемент в виде буквы «М», кроме указанного элемента в

обозначении присутствует и словесный элемент в виде словосочетания «МАКС М МАСТЕР», по конструкции такое словосочетание схоже с общепринятым написанием полного имени человека в виде имени, инициала отчества и фамилии; такая конструкция позволяет надёжно идентифицировать определённое лицо вне зависимости от сходства небольшого набора имён и фамилий, следовательно, смысловое значение словесного элемента заявленного обозначения совершенно индивидуально;

- графическое сходство заявленного и противопоставленных обозначений абсолютно отсутствует;
- звуковое сходство имеется только у части слов, составляющих словесный элемент заявленного обозначения, причём эти слова не занимают доминирующего положения в заявлении обозначении и не могут восприниматься изолированно от словосочетания, которое они образуют;
- сказанное позволяет сделать вывод об отсутствии сходства в целом заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков;
- основные товары, для которых предназначено заявленное обозначение – мебельная фурнитура и осветительная гарнитура, а также связанные с ними услуги по их сбыту, т.е. они предназначены для идентификации товаров и услуг, которые нельзя признать однородными товарами и услугами противопоставленных товарных знаков.

На основании изложенного в возражении выражена просьба отменить решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех указанных в заявке товаров и услуг.

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

С учетом даты 09.03.2005 поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охранных способностей заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон и Правила.

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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

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 (14.4.2.4) Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материалов, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки (пункт (14.4.3) Правил).

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение является комбинированным и представляет собой букву «М», левая часть которой выполнена в виде чередующейся горизонтальной чёрно-белой полоски, а правая – в чёрном цвете. Буква «М» расположена в центре обозначения и занимает в нём доминирующее положение. Вверху над буквой «М» расположен словесный элемент «МАКС», а под буквой «М» - словесный элемент «МАСТЕР», оба элемента выполнены заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Товарный знак по свидетельству № 104771 [1] представляет собой словесное обозначение «MASTER», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Указанный товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 06 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации № 847165 [2] является комбинированным и состоит из словесного элемента «MASTER», выполненного заглавными буквами латинского алфавита, и изобразительного элемента, расположенного слева от словесного элемента. Экспертиза 03.04.2006 вынесла решение о частичном отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанному знаку в отношении товаров 06 класса МКТУ. Делопроизводство по представлению правовой охраны указанному знаку на территории Российской Федерации не завершено.

Товарный знак по свидетельству № 136939 [3] представляет собой словесное обозначение «МАСТЕР», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Указанный товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 35, 36, 37, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Товарный знак по свидетельству № 136949 [4] представляет собой словесное обозначение «MASTER», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Указанный товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 35, 36, 37, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Товарный знак по свидетельству № 230063 [5] представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «Мастер», выполненное буквами русского алфавита оригинальным шрифтом, и изобразительным элементом в виде окна, расположенного над словом «Мастер». Обозначение выполнено в сине-белом цвете, все элементы заключены в окантовку в виде синей полосы с узкой белой полоской. Указанный товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 07, 20, 24 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Товарный знак по свидетельству № 235748 [6] представляет собой комбинированное обозначение со словесными элементами «ГРУППА МастерЪ», выполненное буквами русского алфавита оригинальным шрифтом зелёного цвета, и изобразительным элементом в виде изображения головы кота, расположенного над словом «ГРУППА». Обозначение выполнено в чёрном, белом, жёлтом, зелёном цвете. Указанный товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 04 - 07, 09-11, 13, 21-23, 26, 28, 31 и услуг 38 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации. На основании решения Палаты по патентным спорам от 06.12.2006 правовая охрана товарного знака прекращена частично, её действие сохранено в отношении товаров 04, 05, 07, 09 – 11, 13, 21-23, 26, 28, 31 и услуг 38 классов МКТУ, о чём внесены изменения в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 15.12.2006. Таким образом, на дату поступления возражения (23.03.2007) правовая охрана указанного товарного знака в отношении товаров 06 класса МКТУ была прекращена.

Товарный знак по свидетельству № 310045 [7] представляет собой обозначение «*max*», выполненное строчными буквами белого цвета оригинальным шрифтом на фоне прямоугольника красного цвета. Указанный товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 01-10, 12-17, 19-22, 24, 26-28, 31, 34 и услуг 37, 40 и 41 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал следующее.

Заявленное обозначение состоит из двух слов «МАКС» и «МАСТЕР», буквы «М» и, соответственно, из 11 звуков. Противопоставленные товарные знаки, за исключением товарного знака «ГРУППА МастерЪ» по свидетельству № 235748 [6], содержат один словесный элемент «МАСТЕР» или «MASTER», или «*max*». Следовательно, наличие в заявлении обозначении двух слов и буквы «М» вносит определённое звуковое отличие от противопоставленных товарных знаков и обуславливает вывод об отсутствии фонетического сходства.

Противопоставленный товарный знак со словесными элементами «ГРУППА МастерЪ» [6] содержит словесный элемент «ГРУППА», который фонетически отличает указанный товарный знак от заявленного обозначения.

Наличие в заявлении обозначении словесного элемента «МАКС» привносит ему семантику, отличающуюся от слова «МАСТЕР» / «MASTER» (товарные знаки [1] - [5]), т.к. слово «МАКС» может быть воспринято потребителем как сокращение от имени Максим, а словесные элементы заявленного обозначения в целом - как «МАКСИМ МАСТЕР». Товарный знак «ГРУППА МастерЪ» [6] также отличается по смысловому значению от заявленного обозначения из-за наличия слова «ГРУППА». Товарный знак «*max*» [7] может быть воспринят как слово, написанное строчными латинскими буквами «МАХ» или строчными русскими буквами – «ТАХ». В любом случае оно не имеет смыслового значения, т.к. не является лексической единицей какого-либо языка, наиболее знакомого российскому потребителю (Новый англо-русский словарь, Москва, Русский язык, 1996, с.447; Немецко-русский словарь, Москва, Русский язык, 1979, с.288; Французско-русский словарь, Москва, Русский язык, 1983, с.194).

Следовательно, смысловое сходство сравниваемых обозначений отсутствует.

Графически заявленное обозначение также не является сходным с противопоставленными товарными знаками, т.к. создаёт совершенно другое зрительное впечатление за счёт наличия двух словесных элементов, расположенных определённым образом, большой буквы «М», что в целом отличает заявленное обозначение от противопоставленных.

Таким образом, заявленное обозначение «МАКС М МАСТЕР» не является сходным с противопоставленными обозначениями. На основании изложенного проведение анализа на однородность товаров и услуг не является необходимым.

Следовательно, основания для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям пункта 1 статьи 7 Закона отсутствуют.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 22.03.2007, отменить решение экспертизы от 20.10.2006 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке № 2005704895 в качестве товарного знака в отношении следующих товаров:

