

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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 № 4520, рассмотрела возражение, поступившее 24.11.2017, поданное ООО «МАКСИ ТРЕЙД», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016707849, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «МАКСИ» по заявке № 2016707849 с приоритетом от 15.03.2016 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 35, 38 классов МКТУ.


Роспатентом 28.07.2017 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016707849 в отношении заявленных услуг 38 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.


Заключение обосновывается тем, что заявленное словесное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку оно сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя Роздухова М.Е. товарными знаками:

- « **МАКСИ** » по свидетельству №316899 (1) с приоритетом от 23.09.2002 (срок действия регистрации продлен до 23.09.2022), в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- «**Макси**» по свидетельству №213302 (2) с приоритетом от 24.07.2000 (срок действия регистрации продлен до 24.07.2020), в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;


- «**макси**» по свидетельству №424559 (3) с приоритетом от 28.05.2010, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- «» по свидетельству №546699 (4) с приоритетом от 29.07.2013, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- «» по свидетельству №425049 (5) с приоритетом от 28.05.2010, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.11.2017 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявителю принадлежат исключительные права на товарные знаки

«», «**MAXIMUS**» по свидетельствам №№248262, 609856, следовательно, заявленное обозначение является продолжением серии данных товарных знаков;

- предыдущие лица, в отношении которых были произведены вышеуказанные товарные знаки, были известны потребителям как компания «Максимус», являющаяся официальным дилером операторов БиЛайн, МТС, Мегафон, официальным розничным партнером «Nokia», «Samsung», «SonyEricsson», «Phillips» и имеющая партнерскую и розничную сеть по всей России;

- на имя заявителя зарегистрирован домен «maximus.ru», в состав которого входит заявленное обозначение «МАКСИ»;

- заявленное обозначение входит в состав фирменного наименования ООО «МАКСИ ТРЕЙД», основным видом деятельности которого является торговля цифровой, компьютерной техникой и предоставление услуг сотовой связи;

- правообладатель противопоставленных товарных знаков осуществляет оптовую торговлю пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями;

- в связи с изложенным, услуги заявителя и правообладателя противопоставленных товарных знаков не сталкиваются на рынке товаров и услуг, так как занимают разные сегменты производства, имеют различного потребителя;

- учитывая различные сферы деятельности оказываемых услуг, заявителем был скорректирован перечень заявленных услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых он просит произвести регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака, а именно: «предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; продвижение продаж для третьих лиц, а именно продвижение продаж цифровой техники для третьих лиц».

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении указанных выше услуг 35 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (15.03.2016) поступления заявки №2016707849 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 июля 2015 г. № 482 (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.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями 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; 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;

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 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, 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.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2016707849 заявлено словесное обозначение «МАКСИ», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку испрашивается, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Экспертизой противопоставлена серия товарных знаков: « **МАКСИ** » (1), « **Макси** » (2), « **макси** » (3), «  » (4), «  » (5). Правовая охрана товарным знакам предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного товарного знака и противопоставленных знаков (1-5) показал следующее.

Заявленное обозначение состоит из единственного индивидуализирующего словесного элемента «МАКСИ». Противопоставленные товарные знаки (1-5) представляют собой серию знаков, объединенных общим элементом «МАКСИ» (словесный элемент «гипермаркет» является неохраняемым элементом в товарном знаке (5)), который несет основную индивидуализирующую нагрузку в данной серии.

Таким образом, каждое обозначение в качестве единственного или несущего основную индивидуализирующую нагрузку содержит фонетически и семантически тождественный элемент «МАКСИ».

Слово «МАКСИ» означает «1. Юбка, платье, пальто максимальной длины. Носить макси. В моде – макси. 2. О юбке, платье, пальто: максимально длинный.

Макси-пальто. Юбка макси» (С.И.Ожегов и Н.Ю.Шведова «Толковый словарь русского языка», М., «АЗЪ», 1993 г., с. 347).

Основные индивидуализирующие элементы сопоставляемых знаков выполнены буквами одного русского алфавита, что обуславливает их графическое сходство. Изобразительные элементы, присутствующие в противопоставленных товарных знаках (4), (5) не оказывают существенного влияния на восприятие знаков, в связи с чем эти отличия являются несущественными.

В целом знаки ассоциируются друг с другом, поскольку отсутствие оригинальности графической проработки заявленного обозначения обуславливает превалирование фонетического и семантического факторов сходства, по которым коллегией установлено сходство сравниваемых обозначений. Изложенное позволяет признать сравниваемые знаки сходными в целом.

Анализ однородности сопоставляемых услуг 35 класса МКТУ показал следующее.

Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении скорректированного заявителем перечня услуг 35 класса МКТУ: «предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; продвижение продаж для третьих лиц, а именно продвижение продаж цифровой техники для третьих лиц».

Правовая охрана противопоставленным товарным знакам (1-5) предоставлена, в том числе, в отношении таких услуг 35 класса МКТУ, как: «продвижение товаров (для третьих лиц) (1); агентства по импорту-экспорту (2), продвижение товаров для третьих лиц, в том числе услуги магазинов по оптовой и розничной продаже товаров, услуги магазинов и иных торговых объектов по развозной и разносной продаже товаров, продажа товаров дистанционным способом, в том числе через почтовые каталоги, через электронные ресурсы, в том числе через Интернет-сайты (3-5)».


Сопоставление приведенных услуг 35 класса МКТУ сравниваемых обозначений показывает их однородность, поскольку они соотносятся как род/вид,

имеют одно и то же назначение (услуги по продвижению товаров), условия оказания (продажа товаров различными способами) и круг потребителей (лица, желающие приобрести товары).

Учитывая изложенное, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки (1-5) являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

Таким образом, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ, так как не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, что позволяет признать выводы экспертизы правомерными.

Довод заявителя о том, что регистрация заявленного обозначения будет являться продолжением серии, принадлежащих ему товарных знаков

«», « MAXIMUS » по свидетельствам №№248262, 609856, признан коллегией неубедительным, поскольку данные обстоятельства не снимают оснований о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.11.2017 и оставить в силе решение Роспатента от 28.07.2017.