

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 26.09.2008, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "ВАРТА", г. Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 10.07.2008 о государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) (далее – решение Роспатента) по заявке № 2006731706/50, при этом установлено следующее.

Комбинированное обозначение по заявке № 2006731706/50 с приоритетом от 02.11.2006 заявлено на регистрацию на имя заявителя в отношении товаров 03, 05, 16, 21, услуг 35, 42 классов МКТУ, указанных в перечне. Регистрация знака испрашивается в красно-синем цветовом сочетании.

Согласно приведенному в заявке описанию "изобразительная часть заявленного обозначения представляет собой изображение стилизованной заглавной буквы "М", выполненной в кириллице красным и синим цветом. Словесная часть представляет собой слово "МАКСАН", выполненное в кириллице в оригинальной шрифтовой манере заглавными буквами красного цвета. Слово "МАКСАН" является искусственным словообразованием и является фантазийным для указанных в заявке товаров и услуг. Заявляемое обозначение обладает сильной различительной способностью, пригодно к рекламе".

Решением Роспатента 10.07.2008 заявленное обозначение зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 16, 21, услуг 35 классов МКТУ, приведенных в перечне. В отношении товаров 03, 05, услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне, заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака.

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновано следующими доводами:

1. словесный элемент "МАКСАН" заявленного обозначения сходен фонетически до степени смешения с товарным знаком "МАКСЛАН" по свидетельству № 224112 с приоритетом от 04.04.2001;
2. правообладателем товарного знака по свидетельству № 224112 является Общество с ограниченной ответственностью "Силпак Интернэшнл Инк.", г. Москва;
3. правовая охрана товарного знака по свидетельству № 224112 предоставлена в отношении товаров 03, 05, услуг 42 классов МКТУ, которые являются однородными заявленным товарам 03, 05, услугам 42 классов МКТУ;
4. наличие изобразительного элемента в заявленном обозначении не может служить достаточным основанием для регистрации обозначения в качестве товарного знака, поскольку в комбинированном обозначении основным элементом является словесный элемент.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 26.09.2008 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента по следующим причинам:

- заявленное обозначение со словесным элементом "МАКСАН" и противопоставленный товарный знак "МАКСЛАН" по свидетельству № 224112 не сходны по фонетическому, семантическому и графическому критериям сходства и не ассоциируются друг с другом;

- заявитель выражает согласие относительно однородности сравниваемых товаров 03, 05, услуг 42 классов МКТУ заявленного обозначения и товаров 03, 05, услуг 42 классов МКТУ противопоставленного знака по свидетельству № 224112;

- заявленное комбинированное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 224112 производят разное зрительное впечатление;

- заявленное обозначение включает изобразительный элемент в виде буквы "М" и оригинальное шрифтовое исполнение словесного элемента "МАКСАН";

- согласно данным сети Интернет [www.arba3.ru](http://www.arba3.ru) правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству № 224112 производит уникальную косметику с отдушкой, которая продается в парфюмерных магазинах;

- заявитель заявленного обозначения производит салфетки, которые реализуются в хозяйственных магазинах (сайт сети Интернет [www.q-c.ru](http://www.q-c.ru));

- фонетические различия обусловлены отсутствием вхождения одного обозначения в другое, разным количеством букв, при этом в середине противопоставленного знака "МАКСЛАН" по свидетельству № 224112 имеется звонкая согласная буква "Л";

- семантическое сходство отсутствует, поскольку противопоставленный товарный знак "МАКСЛАН" по свидетельству № 224112 и словесный элемент "МАКСАН" заявленного обозначения не имеют смыслового значения.

В подтверждение своих доводов заявителем представлены следующие материалы:

- распечатка с сайта в сети Интернет [www.arba3.ru](http://www.arba3.ru) – на 3 л. (1);
- распечатка с сайта в сети Интернет [www.q-c.ru](http://www.q-c.ru) – на 5 л. (2).

На основании изложенного заявителем была выражена просьба о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всего заявленного перечня товаров и услуг по заявке № 2006731706/50.

В дополнение к возражению от 26.09.2008 заявителем были представлены материалы за № 563354 от 15.04.2009 с приложением копии решения Роспатента от 06.02.2009 о досрочном полном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 224112 полностью (всего – на 5 л. (3)).

Изучив материалы дела, выслушав присутствующих участников рассмотрения возражения от 26.09.2008, Палата по патентным спорам считает доводы возражения необидительными.

С учетом даты (02.11.2006) поступления заявки № 2006731706/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон 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) 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).

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 требованиями пункта 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 требованиями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- 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 заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в) Правил).

Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих признаков, в частности: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных, согласных; ударение (см. подпункт (а) пункта 14.4.2.2 Правил).

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков, в частности: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв; алфавит, буквами

которого написано слово; цвет или цветовое сочетание (см. подпункт (б) пункта 14.4.2.2 Правил).

Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков, в частности, подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений обозначений в разных языках (см. подпункт (в) пункта 14.4.2.2 Правил).

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (см. пункт 14.4.2.2 подпункт (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил 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. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Заявленное обозначение по заявке № 2006731706/50 является комбинированным. Обозначение включает изобразительные и словесные элементы. Изобразительная часть представлена буквой "М", которая выполнена с оригинальной графической проработкой с использованием красного и синего цветов. Справа от буквы "М" расположен словесный элемент "МАКСАН", выполненный стилизованным шрифтом красного цвета с небольшим наклоном в правую сторону. Регистрация обозначения испрашивается в красно-синем цветовом сочетании в отношении товаров 03, 05, 16, 21, услуг 35, 42 классов МКТУ, указанных в заявке № 2006731706/50.

Противопоставленный товарный знак "МАКСЛАН" (1) по свидетельству № 224112 с приоритетом от 04.04.2001 является словесным и выполнен заглавными буквами русского алфавита стандартным

шрифтом. Правовая охрана противопоставленного знака (1) действовала, в том числе в отношении товаров 03, 05, услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака (1) на тождество и сходство показал следующее.

Сопоставительный анализ словесного элемента "МАКСАН" заявленного обозначения и противопоставленного знака "МАКСЛАН" (1) по фонетическому фактору свидетельствует об их сходстве благодаря фонетическому тождеству начальной "МАКС-" и конечной "-АН" частей сравниваемых словесных обозначений. Слова отличаются только одним гласным "Л". При этом произношение звука "Л" в середине противопоставленного знака (1), не оказывает существенного влияния на звучание слова.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака (1) по графическому фактору показал следующее. Сравнимые обозначения визуально отличны за счет разного общего зрительного впечатления, обусловленного присутствием в заявленном обозначении изобразительного элемента в виде стилизованной буквы "М", использованием оригинальной графики при написании словесного элемента "МАКСАН", а также использованием красно-синего цветового сочетания в оформлении обозначения. Знак (1) выполнен стандартным шрифтом, в черно-белой цветовой гамме и не содержит изобразительных элементов.

Лексические значения у заявленного обозначения и противопоставленного знака (1) отсутствуют, что не позволяет провести сопоставительный анализ по смысловому критерию сходства словесных обозначений.

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о сходстве в целом заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака (1) по фонетическому фактору сходства словесных обозначений. В данном случае

графический фактор сходства носит второстепенный характер, поскольку в комбинированном обозначении основным элементом является словесный элемент, так как он легче запоминается потребителем при восприятии. Использование же графики при написании слова "МАКСАН" в заявленном обозначении не приводит к утрате словесного характера. Следовательно, заявленное обозначение и противопоставленный знак (1) ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Товары 03, 05 классов МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака (1) имеют общий род (вид) (чистящие средства, парфюмерия, туалетные принадлежности, косметика, гигиеническая продукция с лекарственной пропиткой), одинаковое назначение (уборка, уход за гигиеной, лечение), условия сбыта товаров, что позволяет признать их однородными. Услуги 42 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака (1) имеют общее назначение, связанное с исследованиями, в том числе в области косметологии, что позволяет признать их однородными. Однородность анализируемых товаров и услуг заявителем не оспаривается.

Довод заявителя относительно использования противопоставленного знака (1) только для определенной категории товаров согласно информационным данным сети Интернет [www.arba3.ru](http://www.arba3.ru) (документы (1)) признан коллегией неубедительным, поскольку в рамках пункта 1 статьи 7 Закона не исследуется использование товарного знака. Пунктом 1 статьи 7 Закона предусмотрена оценка тождества и сходства обозначений в отношении однородных товаров/услуг, указанных в перечнях.

Относительно доводов заявителя, касающихся решения о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного знака (1) в связи с неиспользованием (документы (3)), Палата по патентным спорам сообщает следующее.

Исходя из пункта 2 статьи 1248 Кодекса и пункта 1.6 Правил ППС, Палата по патентным спорам рассматривает, в частности, возражения на



решение экспертизы заявленного обозначения по заявке на регистрацию товарного знака в административном порядке.

В этой связи при рассмотрении такого рода возражений Палатой по патентным спорам оценивается правомерность принятого решения с учетом обстоятельств, существовавших на момент принятия возражения к рассмотрению.

Таким образом, поскольку на момент принятия возражения к рассмотрению (26.11.2008) правовая охрана противопоставленного знака (1) действовала, коллегия Палаты по патентным спорам не может не учитывать его при принятии решения и, следовательно, не усматривает оснований для вывода о соответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Таким образом, решение Роспатента об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 03, 05, услуг 42 классов МКТУ, как несоответствующего требованиям пункта 1 статьи 7 Закона, является правомерным.

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 26.09.2008, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 10.07.2008.**