

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 17.10.2012, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Мобил ТелеКом», г. Шадринск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010740460, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2010740460 с приоритетом от 15.12.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 35, 36, 38, 39, 45 классов МКТУ.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, включающее изобразительный элемент в виде пяти квадратов, размещенных в шахматном порядке, под которым расположен словесный элемент «Maxim», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Регистрация товарного знака испрашивается в белом, черном и красном цветовом сочетании.

Роспатентом 03.05.2012 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении всех товаров и услуг по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с обозначениями, со знаками по международным регистрациям и товарными знаками, которым ранее была предоставлена правовая охрана на имя иных лиц:

- с обозначениями «МАХИМ» и «МАКСИМ» (заявки №2010732184, №2010732185 с приоритетом от 07.10.2010) заявленными ранее в отношении однородных услуг 35, 38 классов МКТУ на имя «Альфа Медиа групп Инк., корпорация штата Делавэр», 1040 Авеню оф дзе Америказ, Нью-Йщрк, Нью-Йщрк 10018, США;

- с товарным знаком «МАКСИМА-Х» (свидетельство №177415 с приоритетом от 14.07.1997), зарегистрированным в отношении услуг 35, 38, 39, 42 классов МКТУ на имя ООО «Максима-Х», 432063, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 21;

- с товарным знаком «МАКСИМА-Х maxima» (свидетельство №392259 с приоритетом от 14.07.1997) зарегистрированным в отношении услуг 36 класса МКТУ на имя ООО «Максима Хотелс», 127106, Москва, ул. Гостиничная, 4, корп. 9;

- с товарным знаком «МАКСИМКА» (свидетельства №419415 с приоритетом от 07.06.2008, №219925 с приоритетом от 20.11.2000), зарегистрированными в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ на имя ЗАО «Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана «МИР», 119048, Москва, ул. Доватора, 1/28, комн.правления;

- с товарным знаком «МАКСИМ» (свидетельство №314323 с приоритетом от 01.12.2004), зарегистрированным в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ на имя ООО «ТЦ Максим», 690001, Приморский край, г. Владивосток, ул. Пушкинская, 129;

- со знаками «МАХИМА» (международные регистрации №943728 с конвенционным приоритетом от 02.05.2007, №877595 с конвенционным приоритетом от 26.08.2005, №841456 с конвенционным приоритетом от 18.10.2004), правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ на имя «МАХИМА GRUPE, UAB», Kirtimu g. 47 LT-02244 Vilnius.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 17.10.2012 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- по заявкам №2010732184, №2010732185 приняты решения об отказе в государственной регистрации товарного знака и сведения об оспаривании данных решений в палате по патентным спорам отсутствуют. В связи с этим, обозначения по заявкам №2010732184, №2010732185 не могут препятствовать регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака;

- по мнению заявителя, заявленное обозначение и противопоставленные обозначения не сходны, за счет наличия в заявленном обозначении графического элемента, представляющего собой пять квадратов, расположенных в шахматном порядке;

- заявленное обозначение, за счет изобразительного элемента ассоциируется с деятельностью такси;

- заявитель длительное время активно использует заявленное обозначение и оказывает под ним услуги такси в 51 городе России.

На заседании коллегии палаты по патентным спорам, состоявшимся 12.03.2013, заявитель сократил перечень услуг, приведенный в заявке, и испрашивает предоставление правовой охраны заявленному обозначению только в отношении услуг 39 класса МКТУ. Также заявитель представил письмо-согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №177415 о том, что он согласен на регистрацию и использование на имя заявителя комбинированного обозначения со словесным элементом «Maxim» в отношении услуг 39 класса МКТУ [1].

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2010740460 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех услуг 39 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (15.12.2010) поступления заявки №2010740460 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс 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, вступившие в силу 10.05.2003 (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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками других лиц, допускается только с согласия правообладателей.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого 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.

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

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, 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 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: 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).

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.

Анализ заявленного обозначения на соответствии требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, включающее изобразительный элемент в виде пяти квадратов, размещенных в шахматном порядке, под которым расположен словесный элемент «Maxim», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Регистрация товарного знака испрашивается в белом, черном и красном цветовом сочетании в отношении услуг 39 класса МКТУ.

Противопоставленные обозначения по заявкам №2010732184, №2010732185 представляют собой словесные обозначения «МАХИМ/МАКСИМ», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латинского и русского алфавитов, соответственно [2]. Регистрация обозначениям испрашивается в отношении услуг 35, 38 классов МКТУ. По указанным заявкам приняты решения Роспатента от 03.05.2012 об отказе в государственной регистрации товарных знаков, срок оспаривания которых истек, поэтому они не могут являться препятствием к регистрации заявленного обозначения по заявке №2010740460.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №177415 представляет собой комбинированное обозначение. Изобразительный элемент представляет собой изображение щита, внутри которого расположены стилизованные буквы «М» и «Х». Над щитом находится словесный элемент «maxima», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Справа от изобразительного элемента размещены словесные элементы «компания» и «МАКСИМА-Х», выполненные оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, при этом словесный элемент «МАКСИМА-Х», выполнен более крупным шрифтом [3]. Указанный знак зарегистрированы в том числе, в отношении услуг 35, 38, 39, 42 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №392259 представляет собой комбинированное обозначение. Изобразительный элемент представляет собой изображение щита, внутри которого расположены стилизованные буквы «М» и «Х». Над щитом находится словесный элемент «maxima», выполненный оригинальным шрифтом

буквами латинского алфавита. Справа от изобразительного элемента размещены словесные элементы «компания» и «МАКСИМА-Х», выполненные оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, при этом словесный элемент «МАКСИМА-Х», выполнен более крупным шрифтом [4]. Указанный знак зарегистрирован в отношении услуг 36 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №419415 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного элемента в виде прямоугольной рамки с орнаментом, в которую вписан словесный элемент «МАКСИМКА», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита [5]. Знак зарегистрирован, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №314323 представляет собой комбинированное обозначение, включающее в свой состав натуралистическое изображение торгового центра и словесный элемент «МАКСИМ», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Знак зарегистрирован в красном, сером, светло-сером, синем, голубом, черном цветовом сочетании [6]. Знак зарегистрирован в отношении услуг 36 класса МКТУ.

Противопоставленные знаки по международным регистрациям №841456, №877595, представляют собой комбинированные обозначения, в которые входит словесный элемент «МАХИМА», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Изобразительный элемент представляет собой стилизованную букву «Х» [7]. Правовая охрана знакам на территории Российской Федерации предоставлена в красном, белом, голубом цветовом сочетании. Охрана знакам предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации №943728, представляет собой комбинированное обозначение, в которое входят словесные элементы «МАХИМА» и «Всё продумано», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов, соответственно. Изобразительный элемент представляет собой стилизованную букву «Х» [8]. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Анализ материалов возражения и противопоставленных знаков [2-8] показал следующее.

Принимая во внимание, что заявителем ограничен объем притязаний услугами 39 класса МКТУ: «транспортировка; упаковка и хранение товаров; организация путешествий», товарные знаки [4]- [6] и знаки по международным регистрациям [7], [8] не учитываются при проведении анализа на тождество и сходство в связи с тем, что им предоставлена правовая охрана в отношении услуг, не однородных заявленным. Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса проводится в отношении противопоставленного товарного знака [3].

Анализ сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [3] показал, что они являются сходными на основании сходства доминирующих словесных элементов «МАКСИМА-Х» и «МАХИМ». Так фонетическое сходство словесных элементов, обусловлено совпадением большинства звуков (МАКСИМ-), их расположением относительно друг друга. Имеющиеся отличие в конечной части противопоставленного товарного знака не оказывает существенного влияния на звучание слов.

Слово «maxim» означает в переводе с английского языка «максима – краткое изречение, выражающее общеизвестную истину, правило поведения или этнический принцип» (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари»). Указанное обуславливает вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [3] сходны на основании подобия заложенных в обозначениях идей (изречение; правило).

Имеющиеся графические отличия в заявленном обозначении (изображение квадратов в шахматном порядке) и в противопоставленном товарном знаке [3] (изображение щита) носят несущественный характер, поскольку на запоминание обозначений потребителями, в рассматриваемом случае, в первую очередь влияет словесный элемент. Графика носит вспомогательное значение.

Услуги 39 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и услуги 39 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак [3], совпадают, то есть являются однородными, что заявителем не оспаривается.

Установленное сходство сравниваемых обозначений и однородность услуг, для которых они предназначены, позволяет сделать вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного знака в отношении однородных услуг 39 класса МКТУ.

Таким образом, приведенный в решение Роспатента от 03.05.2012 вывод о том, что сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг, является обоснованным.

При анализе материалов дела палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы и являются основанием для удовлетворения возражения.

К указанным обстоятельствам относится представленное заявителем письмо [1], содержащее согласие правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №177415 [3] (ООО «Максима-Х») на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя словесного обозначения по заявке №2010740460 в отношении всех услуг 39 класса МКТУ.

Учитывая, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [3] не являются тождественными, коллегия палаты по патентным спорам принимает во внимание представленное письмо - согласие, в силу чего противопоставленный товарный знак более не является препятствием для регистрации товарного знака по заявке №2010740460.

В этой связи с учетом представленных документов коллегия палаты по патентным спорам не усматривает оснований для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 17.10.2012, отменить решение Роспатента от 03.05.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2010740460.