

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 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 30.08.2010, поданное Скитченко Геннадием Ивановичем, Россия (далее - заявитель) на решение Роспатента от 21.12.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008713581/50, при этом установлено следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2008713581/50 с приоритетом от 30.04.2008 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «МАХХИМУМ», образованное от слова «максимум», в котором буквы «кс» заменены латинскими «хх». Буквы «ХХ» и часть буквы «И» заключены в наклонно расположенный прямоугольник и образуют обозначение «ХХИ». В верхней части знака расположена надпись «Одежда больших размеров», выполненная буквами маленького размера.

Решением Роспатента от 21.12.2009 заявленному обозначению было отказано в регистрации в качестве товарного знака в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне заявки, ввиду его несоответствия требованиям пункта 6(2) и пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иного лица комбинированными товарными знаками «МАХИМУМ» по свидетельствам №270153[1] и №270152[2] в отношении однородных товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ. Словесное обозначение «Одежда больших размеров», входящая в состав заявленного обозначения, является неохраняемым элементом.

В возражении от 30.08.2010, поданном в Палату по патентным спорам, заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- заявленное обозначение составлено из букв в латинице и кириллице, причем буквы «XX» размещены в четырехугольной рамке, имитирующей вывеску над торговой точкой, что позволяет сделать на этих буквах акцент и признать заявленное обозначение не сходным с товарными знаками [1-2];

- регистрация товарного знака испрашивается для более широкого перечня товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ по сравнению с указанными товарами и услугами, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки, противопоставленные экспертизой;

- владельцу противопоставленных знаков было направлено письмо с просьбой о согласии на регистрацию заявленного обозначения, которое вернулось заявителю в связи с отсутствием адресата.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (30.04.2008) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, свойство, назначение.

В соответствии с пунктом (2.3.2.3) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров, указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер).

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 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 и 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.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное комбинированное обозначение представляет собой словесный элемент «МАХХИМУМ», выполненный стандартным шрифтом, в котором буквы

«ХХ» заключены в прямоугольную рамку. Над словесным обозначением расположено словосочетание «Одежда больших размеров», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ.

Решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака основано на наличии зарегистрированных на имя иного лица товарных знаков [1-2] в отношении однородных товаров и услуг и имеющих более ранний приоритет. Словосочетание «Одежда больших размеров», входящее в состав заявленного обозначения, признано экспертизой неохранным элементом в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

Противопоставленные комбинированные знаки [1-2] содержат в своем составе слово «MAXIMUM», выполненное буквами латинского алфавита и обозначающее «максимум, наибольший, максимальный». Знаки зарегистрированы, в частности, для товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ.

В результате сравнительного анализа сопоставляемых обозначений установлено следующее.

Заявленное обозначение является фонетически сходным с противопоставленными знаками [1-2], что обусловлено наличием одинакового количества слогов, одинакового состава гласных и близкого состава согласных звуков, а также наличием одинаковых начальных и конечных частей обозначений. Учитывая, что словесный элемент противопоставленных знаков переводится как «максимум», а заявленное обозначение вызывает ассоциации со словом «максимум», несмотря на особенности его написания, можно сделать вывод о наличии семантического сходства сравниваемых знаков. Также следует отметить, что большая часть букв, используемых при выполнении сравниваемых обозначений, имеет похожее написание, что свидетельствует о некотором графическом сходстве знаков. Таким образом, заявленное и противопоставленные обозначения являются сходными в целом, несмотря на некоторые отличия между ними.

Анализ однородности товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечнях регистраций [1-2] и заявки №2008713581/50, показал, что сравниваемые перечни содержат товары 25 класса МКТУ, относящиеся к одним родовым группам, а именно: «одежда» и «головные уборы», которые имеют одинаковое назначение, могут быть выполнены из одного материала, имеют одинаковые условия реализации и один круг потребителей. Что касается услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака, то часть указанных услуг, а именно: «агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; макетирование рекламы; обзоры печати; обновление рекламных материалов; обработка текста; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; представление товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение товаров [для третьих лиц]; прокат рекламного времени на всех средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; составление рекламных рубрик в газете; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров», действительно следует признать однородными услугам, указанным в свидетельствах [1-2], поскольку они относятся к одному виду, входят в одну родовую группу, имеют одинаковое назначение, одинаковые условия реализации и один круг потребителей.

Однородность товаров 25 и части услуг 35 классов МКТУ и сходство самих обозначений свидетельствуют о сходстве их до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг и, как следствие, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Закона.

Таким образом, вывод о сходстве заявленного обозначения и знаков [1-2] до степени их смешения в отношении однородных товаров 25 и части услуг 35, указанный в заключении по результатам экспертизы, является правомерным.

Вместе с тем, коллегией Палаты по патентным спорам установлено, что перечень услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, содержит услуги, которые не являются однородными услугам 35 класса МКТУ противопоставленных знаков [1-2], в связи с тем, что сравниваемые услуги имеют разный вид, относятся к разным родовым группам, имеют разное назначение и разный круг потребителей. К таким услугам относятся, например, запись сообщений, изучение общественного мнения, информация деловая, исследования в области бизнеса, прокат офисного оборудования и аппаратов, прокат торговых автоматов, услуги в области общественных отношений и др.

В связи с указанным можно сделать вывод об отсутствии принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности этих услуг одному производителю и, как следствие, о вероятности смешения производителей указанных услуг в гражданском обороте при маркировке этих услуг сравниваемыми обозначениями, что позволяет признать заявленное обозначение по заявке №2008713581/50 соответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении части услуг 35 класса МКТУ и зарегистрировать его в качестве товарного знака.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам

решила:

удовлетворить возражение от 30.08.2010, отменить решение Роспатента от 21.12.2009 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2008713581/50 в отношении следующего перечня услуг:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

(526) Одежда больших размеров.

(511) 35 - запись сообщений; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям; исследования в области бизнеса; исследования в области маркетинга; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; менеджмент в области творческого бизнеса; оценка коммерческой деятельности; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат торговых автоматов; прокат фотокопировального оборудования; репродуцирование документов; сведения о деловых операциях; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление процессами обработки заказов на покупки; услуги в области общественных отношений; услуги по сравнению цен; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами].

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на
1 л. в 1 экз.