

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 17.04.2008 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака «МАКСИМА» по заявке №2007704627/50, поданное ЗАО «Научно-исследовательская производственная компания «ЭЛЕКТРОН», Санкт-Петербург (далее – заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2007704627/50 с приоритетом от 21.02.2007 заявлено на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 10 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «МАКСИМА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 28.01.2008 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака «МАКСИМА» по заявке №2007704627/50. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное словесное обозначение «МАКСИМА» сходно до степени смешения с комбинированным товарным знаком «МАКСИМА-Х» по свидетельству №177415, ранее

зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 10 класса МКТУ.

В возражении от 17.04.2008, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил несогласие с решением федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, указав следующее:

- словесное обозначение «МАКСИМА» заявлено на регистрацию товарного знака в отношении товаров 10 класса МКТУ, которые не содержатся в перечне противопоставленного товарного знака по свидетельству №177415, поскольку там указан заголовок 10 класса МКТУ, т.е. области, к которой товары могут относиться в принципе, но не содержат конкретных товаров;

- заявитель просит ограничить перечень товаров 10 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2007704627/50, аппаратами и установками рентгеновскими; аппаратами рентгеновскими.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение от 28.01.2008 и зарегистрировать обозначение «МАКСИМА» в качестве товарного знака в отношении сокращенного перечня товаров 10 класса МКТУ.

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

С учетом даты (21.02.2007) поступления заявки №2007704627/50 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 №4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, 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.

Согласно пункту (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.

Согласно пункту (14.4.2.2) Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

Звуковое, графическое и смысловое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) пункта (14.4.2.2) Правил, которые могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено словесное обозначение, включающее слово «МАКСИМА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №177415 является комбинированным и включает словесный элемент «МАКСИМА-Х»,

выполненный наклонным шрифтом, близким к стандартному, заглавными буквами русского алфавита, занимающий доминирующее положение в композиции знака, неохраняемые словесные элементы «ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ», выполненные более мелким шрифтом, по сравнению с доминирующим словесным элементом «МАКСИМА-Х», и изобразительный элемент в виде геральдического щита с монограммой внутри него. Над щитом расположено слово «maxima», выполненное оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита.

Заявитель в своем возражении не оспаривает вывод экспертизы о сходстве до степени смешения заявленного словесного обозначения с противопоставленным товарным знаком «МАКСИМА-Х» по свидетельству №177415, которое обусловлено фонетическим (фонетическое вхождение) и семантическим сходством входящих в состав сравниваемых знаков словесных обозначений «МАКСИМА» и «МАКСИМА».

Вместе с тем, утверждение заявителя о том, что товары 10 класса МКТУ «аппараты и установки рентгеновские, аппараты рентгеновские» не содержатся в перечне товаров 10 класса МКТУ «приборы и инструменты хирургические, медицинские, стоматологические и ветеринарные; протезы конечностей, глазные и зубные протезы; ортопедические изделия; материалы для наложения швов» противопоставленного товарного знака «МАКСИМА-Х» по свидетельству № 177415, не может служить основанием для признания этих товаров неоднородными, поскольку рентгеновские аппараты и установки относятся к медицинским приборам, то есть указанные товары 10 класса МКТУ соотносятся друг с другом как категории вид – род. Указанное определяет их однородность.

Таким образом, в результате рассмотрения возражения от 17.04.2008 коллегией Палаты по патентным спорам было установлено, что заявленное обозначение «МАКСИМА» не соответствует требованиям пункта 1 статьи 7 Закона, в связи с чем вывод, сделанный в заключении по результатам

экспертизы, и решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам следует признать правомерными.

С учетом вышеизложенного Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 17.04.2008, и оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 28.01.2008 об отказе в государственной регистрации товарного знака «МАКСИМА» по заявке №2007704627/50.**