


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила), рассмотрела поступившее 08.12.2020 возражение, поданное ООО «МАКСИМА ДРИЛЛИНГ», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 10.08.2020 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019709284, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2019709284 подано на регистрацию 10.08.2020 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 06, 07, 35, 37, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявляется

комбинированное обозначение «  », состоящее из изобразительного элемента в виде четырехугольника с двумя скошенными

углами и из словесных элементов «MAXIMA», «DRILLING», «ADVANCED SOLUTIONS», выполненных оригинальными шрифтами заглавными буквами латинского алфавита.

Роспатентом 10.08.2020 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019709284 в отношении всех заявленных услуг 37, 41, 42 классов МКТУ, а также в части товаров и услуг 06, 07, 35 классов МКТУ, при этом в отношении другой части товаров и услуг 06, 07, 35 классов МКТУ правовая охрана не была предоставлена. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное решение обосновано тем, что в состав заявленного обозначения входит словесный элемент «DRILLING», который переводится с английского языка как «сверление, бурение» (<https://woordhunt.ru/word/drilling>) и в силу своего смыслового значения не обладает различительной способностью и является неохраняемым согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса, так как с учетом его перевода с английского языка может быть воспринят как характеризующие заявленные товары 06, 07 классов МКТУ и связанные с ними услуги 35, 37, 41, 42 классов МКТУ, а именно указывающие на их вид, назначение и свойства.


Кроме того, в состав заявленного обозначения включены словесные элементы «ADVANCED SOLUTIONS» ("advanced" с английского "передовой, прогрессивный, современный, новейший, развитой"; "solutions" - с английского "решение, урегулирование, техническое решение, исполнение обязательств, разрешение проблемы", см. интернет словари , www.multitran.ru/; <https://www.translate.ru/>), которые являются неохраняемыми элементами обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывают на свойства и назначение заявленных товаров и услуг 06, 07, 35, 37, 41, 42 классов МКТУ.

Также заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:

- с товарным знаком «**MAXIMA**» (по свидетельству №580350 с приоритетом 23.04.2015) в отношении товаров 06 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 06 класса МКТУ [1];

- с товарным знаком «**MAXIMA**» (по свидетельству №412588 с приоритетом от 24.12.2007) в отношении товаров 07 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 07 класса МКТУ [2];



- со знаком « **MAXIMA**» (международная регистрация №877595 с конвенционным приоритетом от 26.08.2005) в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ [3];

- со знаком «**MAXIMA**» (международная регистрация №841456 с конвенционным приоритетом от 18.10.2004) в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ [4].

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 08.12.2020 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 10.08.2020. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель выразил согласие с решением Роспатента от 10.08.2020 в части отказа в регистрации в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение

товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий»;

- товары 06 класса МКТУ «колонны обсадные для нефтяных скважин металлические; ответвления для трубопроводов металлические; соединения для труб металлические» заявленного обозначения не являются однородными товарам 06 класса МКТУ «обычные металлы и их сплавы; металлические материалы для рельсовых путей; металлические тросы и проволока [неэлектрические]; металлические трубы; сейфы; руды» противопоставленного товарного знака [1], так как заявленные товары 06 класса МКТУ предназначены для крепления буровых скважин, а также к изоляции продуктивных горизонтов при эксплуатации, в то время как товары 06 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1] относятся к другим видам товаров, а именно: к сырью, к металлическим шкафам для хранения документов и материальных ценностей, к тросам, то есть сравниваемые товары относятся к разным сферам назначения, обладают различным кругом потребителей и не являются взаимозаменяемыми;

- товары 07 класса МКТУ «валы трансмиссионные, за исключением используемых для наземных транспортных средств; вентили [детали машин]; головки буровые [детали машин]; головки сверлильные [детали машин]; клапаны [детали машин]; клапаны давления [детали машин]; клапаны обратные [детали машин]; клапаны редукционные [детали машин]; копатели [машины]; копья кислородные для термического бурения [машины]; машины горные, в том числе буровое оборудование, центрирующие устройства, оснастки для спуска обсадных колонн; машины для очистки нефти; насосы [машины]; насосы [части машин или двигателей]; насосы вакуумные [машины]; фильтры, являющиеся деталями машин или двигателей; центрифуги [машины]» заявленного обозначения не являются однородными товарам 07 класса МКТУ «кофемолки (за исключением ручных); машины гладильные; машины для измельчения; машины для мойки посуды; машины и устройства для уборки (электрические); машины и устройства для чистки ковров (электрические); машины кухонные электрические; машины

стиральные, машины стиральные (для белья); машины швейные; мешалки бытовые для эмульгирования электрические; мясорубки (машины); процессоры кухонные (электрические); пылесосы, мешки для пылесосов, насадки к пылесосам для разбрызгивания ароматических и дезинфицирующих веществ; шланги пылесосов; сбивалки бытовые электрические; соковыжималки бытовые электрические; терки механические для овощей», так как заявленные товары 07 класса МКТУ относятся к промышленному оборудованию, а товары 07 класса МКТУ противопоставленного товарного знака относятся к бытовой технике, то есть сравниваемые товары относятся к разным сферам назначения, обладают различным кругом потребителей и не являются взаимозаменяемыми.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 10.08.2020 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 06, 07, 35, 37, 41, 42 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (10.08.2020) поступления заявки №2019709284 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 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не

обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

В соответствии с пунктом 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 тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение  «ADVANCED SOLUTIONS», состоящее из изобразительного элемента в виде четырехугольника с двумя скошенными углами и из словесных элементов «MAXIMA», «DRILLING», «ADVANCED SOLUTIONS»,

выполненных оригинальными шрифтами заглавными буквами латинского алфавита.

Государственная регистрация заявленного обозначения испрашивается для товаров и услуг 06, 07, 35, 37, 41, 42 классов МКТУ.

MAXIMA DRILLING

Заявленное обозначения «**ADVANCED SOLUTIONS**» состоит из словесного элемента «MAXIMA» (переводится с английского языка как «максимальный, самый большой» (<https://woordhunt.ru/word/maxima>), словесного элемента «DRILLING» (переводится с английского языка следующим образом: «сверление, бурение» (<https://woordhunt.ru/word/drilling>) и словосочетания «ADVANCED SOLUTIONS» (в переводе английского языка обозначает «передовые решения» (<https://translate.academic.ru/advanced/20solution/ru/en/>), не связанных друг с другом, в связи с чем анализ данных элементов проводится отдельно.

MAXIMA DRILLING


Анализ заявленного обозначения «**ADVANCED SOLUTIONS**» на предмет его соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В состав заявленного обозначения входит словесный элемент «DRILLING», которое переводится с английского языка как «сверление, бурение» (<https://woordhunt.ru/word/drilling/>) и характеризует все заявленные товары и услуги 06, 07, 35, 37, 41, 42 классов МКТУ (например, «буры для горных работ; перфораторы бурильные; бурение глубоких нефтяных и газовых скважин; бурение скважин; изыскания в области нефтяных месторождений; разведка нефтяных месторождений»). Словесный элемент «DRILLING» будет восприниматься как свойство этих товаров и услуг, указывая на их назначение (связанны со сверлением, бурением), следовательно, для всех товаров и услуг заявленное обозначение может быть зарегистрировано с исключением из правовой охраны словесного элемента «DRILLING» на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.


Кроме того, в состав заявленного обозначения входит словосочетание «ADVANCED SOLUTIONS», которое в переводе английского языка


обозначает «передовые решения» (<https://english-grammar.biz/dictionary/en-ru/advanced+solutions.html>) и с учетом своего смыслового значения в отношении всех заявленных товаров и услуг 06, 07, 35, 37, 41, 42 классов МКТУ будет носить хвалебный характер, указывая на высокое качество продаваемых товаров и предоставляемых услуг, вследствие чего должно быть исключено из самостоятельной правовой охраны в заявленном обозначении на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении того, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками [1-4], коллегия нашла целесообразным сообщить следующее.


Заявленное обозначение «  » является комбинированным, состоит из изобразительного элемента в виде четырехугольника с двумя скошенными углами и из словесных элементов «MAXIMA», «DRILLING», «ADVANCED SOLUTIONS», выполненных оригинальными шрифтами заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении части заявленных товаров и услуг 06, 07, 35 классов МКТУ основано, в том числе, на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1-4].

Противопоставленный знак «  » [1] является словесным, выполненным оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 06 класса МКТУ.

Противопоставленный знак «  » [2] является словесным, выполненным оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 07 класса МКТУ.



Противопоставленный знак «  » [3] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из стилизованного элемента в виде изображения буквы «X» и из словесного элемента «MAXIMA», выполненного оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный знак «  » [4] словесное обозначение, выполненное оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

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

Как было указано выше, словесные элементы «DRILLING», «ADVANCED SOLUTIONS» являются неохраняемыми элементами заявленного обозначения, в силу чего анализ заявленного обозначения на предмет его соответствия пункту 6 статьи 1483 Кодекса будет проведен только по охраняемому словесному элементу «MAXIMA».

В связи с тем, что заявитель выразил согласие с решением Роспатента от 10.08.2020 в части отказа в регистрации в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий», противопоставленные товарные знаки [3-4] могут не учитываться при анализе заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи

1483 Кодекса.

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-2] было установлено, что в их состав входит фонетически и семантически тождественный словесный элемент «МАХІМА», который является лексической единицей английского языка и переводится на русский язык следующим образом: «максимальный, самый большой» (<https://woordhunt.ru/word/maxima>), в силу чего сравниваемые обозначения являются фонетически и семантически сходными.

Визуально заявленное обозначение сходно с противопоставленными товарными знаками [1-2], так как и само заявленное обозначение, и указанный противопоставленный знак выполнены буквами латинского алфавита.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что, сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление и, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что товары 06 класса МКТУ «колонны обсадные для нефтяных скважин металлические; ответвления для трубопроводов металлические; соединения для труб металлические» заявленного обозначения являются однородными товарам 06 класса МКТУ «металлические материалы для рельсовых путей; металлические тросы и проволока [неэлектрические]; металлические трубы» противопоставленного товарного знака [1], поскольку относятся к изделиям вспомогательным для строительных работ, а также к трубам и изделиям из них, имеют одно назначение, область применения, условия сбыта и круг потребителей.

Товары 07 класса МКТУ «валы трансмиссионные, за исключением используемых для наземных транспортных средств; вентили [детали машин]; головки буровые [детали машин]; головки сверлильные [детали машин]; клапаны [детали машин]; клапаны давления [детали машин]; клапаны обратные [детали машин]; клапаны редуционные [детали машин]; копатели

[машины]; копья кислородные для термического бурения [машины]; машины горные, в том числе буровое оборудование, центрирующие устройства, оснастки для спуска обсадных колонн; машины для очистки нефти; насосы [машины]; насосы [части машин или двигателей]; насосы вакуумные [машины]; фильтры, являющиеся деталями машин или двигателей; центрифуги [машины]» заявленного обозначения не являются однородными товарам 07 класса МКТУ «кофемолки (за исключением ручных); машины гладильные; машины для измельчения; машины для мойки посуды; машины и устройства для уборки (электрические); машины и устройства для чистки ковров (электрические); машины кухонные электрические; машины стиральные, машины стиральные (для белья); машины швейные; мешалки бытовые для эмульгирования электрические; мясорубки (машины); процессоры кухонные (электрические); пылесосы, мешки для пылесосов, насадки к пылесосам для разбрызгивания ароматических и дезинфицирующих веществ; шланги пылесосов; сбивалки бытовые электрические; соковыжималки бытовые электрические; терки механические для овощей» противопоставленного товарного знака [2], так как заявленные товары 07 класса МКТУ относятся к деталям и частям машин различного назначения, в то время как товары 07 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2] относятся к технике бытовой кухонной, то есть сравниваемые товары относятся к разным сферам назначения, обладают различным кругом потребителей и не являются взаимозаменяемыми.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1-2] в отношении однородных товаров 06 класса МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Тем не менее, решение о регистрации заявленного обозначения №2019709284 должно быть изменено, так как при анализе на предмет

однородности товаров 07 класса МКТУ заявленного обозначения и товаров 07 класса МКТУ сходного противопоставленного товарного знака [2] была выявлены неоднородные товары «валы трансмиссионные, за исключением используемых для наземных транспортных средств; вентили [детали машин]; головки буровые [детали машин]; головки сверлильные [детали машин]; клапаны [детали машин]; клапаны давления [детали машин]; клапаны обратные [детали машин]; клапаны редукционные [детали машин]; копатели [машины]; копья кислородные для термического бурения [машины]; машины горные, в том числе буровое оборудование, центрирующие устройства, оснастки для спуска обсадных колонн; машины для очистки нефти; насосы [машины]; насосы [части машин или двигателей]; насосы вакуумные [машины]; фильтры, являющиеся деталями машин или двигателей; центрифуги [машины]», в отношении которой заявленное обозначение также должно быть зарегистрировано.

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

удовлетворить возражение, поступившее 08.12.2020, изменить решение Роспатента от 10.08.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019709284.