

Палата по патентным спорам 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, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 рассмотрела возражение от 28.04.2007, поданное Панор Корпорейшн125 Кабот Корт, Оппож, Нью-Йорк 11788, Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение экспертизы от 30.01.2007 об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2005712650/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2005712650/50 с приоритетом от 27.05.2005 заявлено на регистрацию на имя заявителя в отношении товаров 11 класса МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «МАХХИМА», выполненное буквами латинского алфавита (в транслитерации буквами русского алфавита – «МАКСИМА»).

Федеральным институтом промышленной собственности 30.01.2007 принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, которое мотивировано его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров” от 23.09.92 №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее - Закон) и пункта 2.8 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 5 марта 2003 г. № 32, зарегистрированных в Минюсте России 25.03.2003 г. под № 4322 (далее— Правила).

Доводы экспертизы ФИПС сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении заявленных товаров 11 класса МКТУ с товарным знаком, включающим словесный элемент «МАКСИМА-Х» по

свидетельству №177415 [1] с приоритетом от 14.07.1997, принадлежащим ЗАО «Максима-Х», 432021, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 23, 12 этаж.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 28.04.2007 заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, мотивируя следующим:

- заявленное обозначение не может ассоциироваться с противопоставленным товарным знаком «ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ МАКСИМА-Х» в целом, поскольку последний представляет собой комбинацию графического элемента и трех слов, выполненных буквами русского алфавита, легко читаемых и воспринимаемых российскими потребителями, в то время как заявленное обозначение представляет собой одно фантазийное слово «МАХХИМА», выполненное буквами латинского алфавита, которое фонетически и графически отличается от противопоставленного знака;

- отнесение словесных элементов «ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ» к категории неохраняемых не изменяет восприятия товарного знака в целом для потребителя, а только лишает правообладателя товарного знака по свидетельству №177415 исключительного права на использование этого словосочетания;

- наличие в сравниваемых обозначениях общей черты в виде слов «МАКСИМА-Х» и «МАХХИМА» не является достаточным основанием для вывода о сходстве до степени смешения, так как знаки должны рассматриваться в целом;

- слово «МАКСИМА» имеет в русском языке конкретные значения: разновидность афоризма; краткое изложение нравственного принципа, которым руководствуется человек; изречение в констатирующей или наставительной форме (Новейший словарь иностранных слов и выражений, М., АСТ, Минск, ХАРВЕСТ, 2002, с. 495);

- заявленное обозначение «МАХХИМА» является изобретенным словом, не имеющим значения ни в каком языке, необычность которого ясно ощущается носителями языка;

- существующие различия в значении словесных элементов достаточны для предотвращения любой возможности смешения знаков;

- общее зрительное впечатление, производимое заявленным обозначением, отличается от впечатления, производимого противопоставленным знаком, поскольку заявленное обозначение представляет собой слово, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, тогда как товарный знак по свидетельству №177415 представляет собой комбинированное обозначение, включающее оригинальный изобразительный элемент, напоминающий медаль или нагрудный знак, на котором оригинальным шрифтом выполнены буквы «М» и «Х» на фоне треугольного щита, а сверху расположена нечитаемая надпись;

- согласно правилам чтения английского языка заявленное обозначение «МАХХИМА» произносится как МАКС-КСАЙ-МА с двумя ударениями на первый и второй слоги, тогда как противопоставленный товарный знак «ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ МАКСИМА-Х» состоит из значимых слов русского языка, причем слово «МАКСИМА-Х» произносится как МАК-СИ-МА-ИКС с ударением на первом слогом;

- при сравнении элементов «МАКС-КСАЙ-МА» и «МАК-СИ-МА-ИКС» отсутствуют такие признаки сходства, как наличие близких и совпадающих звуков, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположение, число слогов, место совпадающих звукосочетаний, близость состава гласных и согласных звуков, характер совпадающих частей обозначения, вхождение одного обозначения в другое, совпадение ударения;

- таким образом, звуковое сходство между сравниваемыми знаками отсутствует;

- словесный элемент в заявленном обозначении, хотя и выполнен стандартным шрифтом, зрительно отличается от слова «МАКСИМА-Х» противопоставленного товарного знака, выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита;

- в сравниваемых знаках отсутствуют такие признаки смыслового сходства как подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей;

- в противопоставленном знаке логическое ударение может падать на любое из входящих в него слов (в зависимости от контекста употребления), а в заявленном обозначении объектом логического ударения является только одно слово;

- исходя из отсутствия каких-либо признаков семантического сходства, звукового и графического различий, можно утверждать, что словесный элемент «ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ МАКСИМА-Х» противопоставленного товарного знака не ассоциируется с единственным словесным элементом заявленного обозначения, следовательно, сравниваемые словесные элементы не являются сходными до степени смешения;

- из информации, полученной из сети Интернет, видно, что правообладатель оспариваемой регистрации ООО «МАКСИМА-Х» является компанией, которая осуществляет свою деятельность в Ульяновске и в Ульяновской области;

- из информации, представленной на сайте www.maxima-x.ru, следует, что компания владеет сетью кафе и магазинов в Ульяновске, то есть действительно, является торговой компанией и сама не производит товаров 11 класса МКТУ, что влечет за собой невозможность смешения знаков в реальном хозяйственном обороте;

- заявитель является разработчиком, производителем и поставщиком светоизлучающих устройств и устройств для освещения и широко цитируется в английской зоне сети Интернет по отношению к устройствам для освещения.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение экспертизы от 30.01.2007 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении заявленного перечня товаров 11 класса МКТУ.

К возражению приложена копия страницы словаря с определением слова «МАКСИМА», на 1 л. [2], распечатки страниц электронных словарей из сети Интернет, на 7 л. [3], распечатки страниц сайта компании «МАКСИМА-Х», на 13 л. [4].

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета (27.05.2005) заявки № 2005712650/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака составляет упомянутые Закон и 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 пунктом 14.4.2. Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, не смотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 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) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) 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 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.

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 пунктах 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 определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

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

В соответствии с материалами заявки №2005712650/50 на регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «МАХХІМА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 11 класса МКТУ – устройства светоизлучающие, устройства для освещения, лампы-вспышки.

Решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака основано на наличии ранее зарегистрированного в отношении однородных товаров на имя другого лица товарного знака [1].

Противопоставленный товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, включающее словосочетание «ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ», под которым расположено слово «МАКСИМА-Х». Данные словесные элементы

выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, при этом буквенные элементы слова «МАКСИМА-Х» исполнены с наклоном вправо жирным шрифтом. Слева от слов размещен изобразительный элемент в виде щита, на который нанесен оригинальный графический элемент. Над изобразительным элементом расположен ещё один словесный элемент «maxima», выполненный буквами латинского алфавита с исполнением буквы «х» в оригинальной графической манере. При этом размер букв слова «maxima» меньше размера букв, которым выполнены другие словесные элементы обозначения. Вся композиция выполнена в черно-белом цветовом сочетании.

Товарный знак [1] зарегистрирован, в том числе, в отношении товаров 11 класса МКТУ – устройства для освещения. Словосочетание «ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ» не имеет самостоятельной правовой охраны.

Относительно мнения заявителя о нечитаемости словесного элемента, расположенного над изобразительным элементом, Палата по патентным спорам отмечает следующее.

Действительно, данный элемент выполнен мелким шрифтом, вместе с тем знаки легко идентифицируются в качестве букв латинского алфавита, которые образуют слово «maxima». При этом наличие графического элемента, расположенного между буквосочетаниями «ma» и «ima», не препятствует прочтению слова «maxima», поскольку этот элемент выполнен таким образом, что повторяет контуры буквы «х».

В товарном знаке [1] основным, “сильным” элементом, по которому знак (и, как следствие, товары и их производитель) идентифицируется потребителем является словесный элемент «МАКСИМА-Х», доминирующий в обозначении пространственно и семантически.

Относительно других словесных элементов знака необходимо отметить, что они являются второстепенными с точки зрения выполнения индивидуализирующей функции знака, поскольку словосочетание «ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ» представляет собой видовое наименование предприятия, а словесный элемент

«maxima» выполнен мелким шрифтом и размещен в композиции таким образом, что воспринимается отдельно от других словесных элементов.

В русском языке словесный элемент «МАКСИМА» имеет следующие значения: разновидность афоризма; краткое изложение нравственного принципа, которым руководствуется человек; изречение в констатирующей или наставительной форме (Новейший словарь иностранных слов и выражений, М., АСТ, Минск, ХАРВЕСТ, 2002, с. 495).

Слово «maxima» является лексической единицей английского и французского языков: в переводе с английского языка оно означает - *муз.* максима (*элемент мензуральной системы нотного письма*), с французского языка - максимальный (см. электронный словарь Lingvo <http://lingvo.yandex.ru>).

Заявленное же обозначение «МАХХИМА» не имеет конкретного смыслового значения. Изложенное не позволяет провести анализ на предмет его сходства по семантическому критерию с противопоставленным товарным знаком [1].

Звуковой анализ сравниваемых основных словесных составляющих обозначений показал, что они являются фонетически сходными, поскольку включают словесные элементы, обладающие высокой степенью звукового сходства (МАХХИМА/МАКСИМА-Х), которая обусловлена наличием близкого состава гласных и согласных звуков, расположенных в одном порядке.

Что касается довода заявителя о прочтении словесного элемента «МАХХИМА» исключительно в соответствии с правилами чтения английского языка (как «МАКССАЙМА»), то он не может быть признан убедительным, поскольку данный словесный элемент не принадлежит к лексике какого-либо языка.

В этой связи слово «МАХХИМА» воспринимается потребителями как фантазийное слово, написанное буквами латинского алфавита, которое будет прочитываться как [МАКСКСИМА] с выделением ударением любого слога.

Наличие в противопоставленном товарном знаке фонетически тождественного заявленному обозначению словесного элемента «maxima» усугубляет ассоциирование знаков друг с другом.

Таким образом, с учетом неохраноспособности словосочетания «ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ» в знаке [1] следует констатировать фонетическое сходство сравниваемых обозначений.

Графически заявленное обозначение и товарный знак [1] не являются сходными, в силу использования в написании словесных элементов различных видов алфавитов и шрифтов. Вместе с тем при наличии звукового сходства словесных составляющих обозначений графический признак носит второстепенный характер.

Резюмируя изложенное, можно констатировать, что в рассматриваемом случае при высокой степени звукового сходства словесных элементов, составляющих сравниваемые обозначения, потребитель может ошибиться в выборе товара нужного ему изготовителя, посчитав, что товары, маркированные заявленным обозначением и товарным знаком [1], принадлежат одному и тому же изготовителю.

Обращение к перечням товаров, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения в качестве товарного знака и в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку [1], показывает, что товары 11 класса МКТУ, указанные в перечнях, частично совпадают (устройства для освещения) или являются однородными товарами в силу отношения их к одному роду/виду (устройства светоизлучающие, лампы-вспышки). Очевидно, что сопоставляемые товары имеют одинаковое назначение (освещение), круг потребителей, условия производства и реализации, то есть совпадают по всем факторам, учитываемым при определении однородности.

Таким образом, заявленное обозначение является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ с товарным знаком [1], что приводит к выводу о несоответствии обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Что касается сведений, представленных заявителем, о том, что правообладатель товарного знака [1] владеет сетью кафе и магазинов в городе

Ульяновске, то они не учитывались при принятии решения, поскольку на предмет однородности анализировались товары, указанные в перечне регистрации [1].

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 28.04.2007 и оставить в силе решение экспертизы от 30.01.2007.