

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, рассмотрела возражение от 30.04.2014, поданное ООО «Техноинвест», Тюмень (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2012718517, при этом установила следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2012718517 с приоритетом от 05.06.2012 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 06, 07, 11, 19 и услуг 37, 40, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Как указано в описании, приведенном в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение  **МАКСТЕРМ**, представляющее собой изобразительный элемент в виде кольца, в котором изображены огонь и вода, справа от которого расположен фантазийный словесный элемент «МАКСТЕРМ», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Государственная регистрация товарного знака испрашивается в красном, синем, белом цветовом сочетании.

Роспатентом 31.03.2014 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении части товаров 06, всех товаров 19 и услуг 40, 42 и части услуг 37 классов МКТУ. В отношении остальных товаров и

услуг заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия данного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с зарегистрированными ранее на имя иного лица комбинированными товарными знаками «**maxterm**» по свидетельству №332902 [1] в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ и по свидетельству № 355115 [2] в отношении однородных товаров 06, 07 и услуг 37 классов МКТУ.

В возражении от 30.04.2014, поступившем в Палату по патентным спорам, заявителем выражена просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака также в отношении части товаров 07 и 11 классов МКТУ, а именно: класс 07 – котлы газовые; котлы на твердом топливе; котлы паровых машин; котлы отопительные; класс 11 – котлы промышленные; модульные котельные; модульные крышные котельные; блочно-модульные котельные; котельные стальные водогрейные котлы; стальные паровые котлы; паровые котельные; блок-модульные котельные.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- заявленное комбинированное обозначение и противопоставленные экспертизой товарные знаки не ассоциируются друг с другом, поскольку имеют существенные отличия;
- словесный элемент «**maxterm**» по сравнению со словесным элементом «**МАКСТЕРМ**» заявленного обозначения, выполнен в латинице строчными буквами оригинальным шрифтом, буквы **x** и **t** выполнены в виде символов – знаков умножения и сложения, имеющих одинаковую высоту с остальными буквами, что разбивает словесный элемент «**maxterm**» на два слога «**ma**» и «**erm**», что обуславливает существенную роль в восприятии словесного элемента в целом, отличную от восприятия словесного элемента «**МАКСТЕРМ**» как по

фонетическому звучанию, так и по графическому исполнению с учетом также различных цветовых решений обозначений;

- часть товаров 07 и 11 классов МКТУ, указанных выше, нельзя признать однородными радиаторам отопления, указанным в 11 классе МКТУ противопоставленного товарного знака [1], поскольку они относятся к разным видовым группам, предназначены для разного круга потребителей, имеют существенную разницу в стоимости, котельные и котлы промышленного назначения представляют собой сложное изделие, которые реализуются только по заказам специализированными предприятиями, а радиатор – это стандартное изделие, которое реализуется через обычные торговые сети;

- товары 07 класса МКТУ, указанные в перечне противопоставленного знака [2], такие как краны спускные (водоотделители) и насосы для отопительных установок, отличаются от указанных выше товаров по виду, назначению и кругу потребителей.

Изучив материалы дела, палата по патентным спорам сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (05.06.2012) поступления заявки №2012718517 на государственную 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 от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 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.

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 принципиальная 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.

Как было указано выше, заявленное обозначение представляет собой комбинированный товарный знак  **МАКСТЕРМ**, состоящий из не имеющего смыслового значения словесного элемента «**МАКСТЕРМ**», выполненного стандартным шрифтом прописными буквами русского алфавита, слева от которого расположен изобразительный элемент в виде кольца, внутри которого размещены стилизованные изображения языков пламени и водной поверхности. Обозначение выполнено в красном, синем, белом цветовом сочетании.

Отказ в государственной регистрации товарного знака в отношении части товаров 06, услуг 37 классов МКТУ и всех товаров 07, 11 классов МКТУ основан на несоответствии заявленного обозначения по заявке №2012718517 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, мотивированном сходством до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг заявленного обозначения с ранее зарегистрированными на имя иного лица товарными знаками [1 - 2].

Товарный знак [1]  представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита словесного обозначения, в котором части «**ma**» и «**erm**» выполнены черным цветом, а знаки математического умножения и сложения, расположенные между ними, выполнены оранжевым цветом. Знак зарегистрирован для товаров 11 класса МКТУ – радиаторы для отопления; радиаторы для центрального отопления.

Противопоставленный товарный знак [2]  представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из горизонтально ориентированного прямоугольника черного цвета, на фоне которого размещен словесный элемент, в котором части «**ma**» и «**erm**» выполнены белым цветом, а знаки математического умножения и сложения, расположенные между ними, выполнены оранжевым цветом. Знаку предоставлена правовая охрана в отношении товаров 06, 07, 17, 19 и услуг 35, 37 классов МКТУ.

В результате сравнительного анализа сопоставляемых обозначений на тождество и сходство установлено, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-2] отличаются между собой в целом, что обусловлено следующими обстоятельствами.

Словесный элемент «**МАКСТЕРМ**» заявленного комбинированного обозначения отличается от словесных элементов товарных знаков [1-2] как визуально, так и фонетически, поскольку выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита и произносится как **МАКС-ТЕРМ**, в то время как словесные элементы знаков [1-2] выполнены буквами латинского алфавита,

причем таким образом, что однозначно воспринимаются только их начальные и конечные части «**ma**» и «**erm**». Что касается средних частей знаков, то они представляют собой стилизованные изображения, которые могут восприниматься как знаки умножения и сложения или как буква X и крест, что не позволяет их однозначно рассматривать как стилизованные изображения букв «**x**» и «**t**», как указывает экспертиза в заключении. Выполнение этих элементов ярким оранжевым цветом акцентирует на них внимание потребителя, визуально разделяя начальные и конечные части обозначения. Использование разной цветовой гаммы, букв разных алфавитов при выполнении сравниваемых обозначений, а также наличие в заявленном обозначении изображения кольца со стилизованными языками пламени и водной поверхности в совокупности с вышеуказанными отличиями позволяет признать, что заявленное обозначение и знаки [1-2] производят разное зрительное впечатление на потребителя.

Семантическое сходство сравниваемых обозначений оценить не представляется возможным ввиду отсутствия у них смысловых значений.

Также следует отметить, что товары 07 - «котлы газовые; котлы на твердом топливе» исключены заявителем из перечня на основании ответа от 29.07.2013 на запрос экспертизы, изменения в перечень товаров внесены, о чем было сообщено заявителю письмом от 23.08.2013. В связи с указанным коллегия рассматривает уточненный перечень товаров 07 класса МКТУ, для которого испрашивается регистрация товарного знака, в следующем виде: «котлы паровых машин; котлы отопительные». Указанные товары 07 класса МКТУ и товары 11 класса МКТУ (котлы промышленные; модульные котельные; модульные крышные котельные; блочно-модульные котельные; котельные стальные водогрейные котлы; стальные паровые котлы; паровые котельные; блок-модульные котельные), в отношении которых также испрашивается государственная регистрация товарного знака по заявке №2012718517, являются неоднородными товарам 07 и 11 классов МКТУ (насосы для отопительных систем; радиаторы отопления), для которых действует правовая охрана противопоставленных знаков [1 - 2], поскольку они относятся к товарам разного вида, имеют разные условия реализации и разный круг

потребителей. При этом следует отметить, что вышеуказанные товары 07 и 11 классов МКТУ заявленного перечня в отличие от товаров, указанных в перечнях противопоставленных знаков, относятся к сложному оборудованию промышленного назначения, они не реализуются через обычную розничную сеть, их потребителями являются не рядовые потребители, а специалисты в этой области. Кроме того, сравниваемые товары имеют существенные отличия в стоимости.

Все вышеизложенное свидетельствует о том, что отсутствуют основания для возникновения у потребителя принципиальной возможности представления о принадлежности сопоставляемых товаров одному производителю.

Таким образом, следует признать, что заявленное обозначение соответствует требованиям, изложенным в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, палата по патентным спорам

пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 30.04.2014, изменить решение Роспатента от 31.03.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012718517.