

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 12.07.2012, поданное О. М. Омаровым, Республика Дагестан, Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 17.04.2012 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010740388, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2010740388 было подано 15.12.2010 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «МАКСИ ДОМ», выполненные на фоне темно-синего прямоугольника оригинальным шрифтом буквами русского алфавита красного цвета с желтой окантовкой и желтого цвета. Слева от словесных элементов на фоне желтого эллипса выполнены буквы MD, при этом цвет буквы «М» - красный с белой окантовкой, а «D» - синий с белой окантовкой.

Правовая охрана товарного знака испрашивается в красном, белом, желтом, темно-синем цветовом сочетании.

Решение Роспатента от 17.04.2012 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010740388 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что

заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с положениями пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение, включающее словесный элемент «МАКСИ ДОМ», сходно до степени смешения с товарными знаками, включающими словесный элемент «МАКСИДОМ» (свидетельства №№ 169619[1] (срок действия регистрации продлен до 04.03.2017) и 177893[2] (срок действия регистрации продлен до 09.06.2018), ранее зарегистрированных на имя другого лица в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ и услуг 42 класса МКТУ, которые однородны услугам 35 класса МКТУ.

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками обусловлено фонетическим тождеством входящих в них словесных элементов, а признание услуг однородными обусловлено тем, что они являются видовыми по отношению к родовому понятию «продвижение товаров и услуг» и включают идентичные формулировки (демонстрация товаров). Услуга 42 класса МКТУ реализация товаров (7 редакция МКТУ) однородна услугам по реализации товаров, включенным в 35 класс МКТУ заявленного обозначения.

В возражении от 12.07.2012, поступившем в Палату по патентным спорам, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента.

По мнению заявителя, обозначение, поданное на регистрацию товарного знака, содержит словесные элементы «МАКСИ ДОМ», которые не являются сходными со словесными элементами, входящими в состав противопоставленных товарных знаков, ни фонетически, ни семантически, ни визуально, поскольку они отличаются по количеству слов, цветовой гамме и содержат дополнительные изобразительные элементы, кроме того, противопоставленный товарный знак [1] по свидетельству 169619 зарегистрирован в отношении услуг, перечень которых не содержит 35 класса МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 17.04.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010740388.

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

С учетом даты (15.12.2010) поступления заявки №2010740388 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности 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 Минюстом России 25.03.2003 №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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 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) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.2.4) комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются 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 комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «МАКСИ ДОМ», выполненные на фоне темно-синего прямоугольника оригинальным шрифтом буквами русского алфавита красного и желтого цвета. Слева от словесных элементов на фоне желтого эллипса выполнены буквы MD.

Следует отметить доминирование в заявленном обозначении словесных элементов «МАКСИ ДОМ», визуально выделенных в композиции контрастными красным и желтым цветами на фоне темно-синего прямоугольника, силу чего именно на этих элементах акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

Противопоставленные товарные знаки представляют собой словесное обозначение [1] и комбинированное обозначение [2], доминирующее положение в которых занимает словесный элемент «МАКСИДОМ».

Сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками обусловлено фонетическим тождеством занимающих доминирующее положение словесных элементов «МАКСИ ДОМ» и «МАКСИДОМ».

Довод заявителя о том, что несходство заявленного обозначения с противоположенными товарными знаками обусловлено тем, что в нем явно выделяются два слова, выполненные разным цветом, нельзя признать убедительным, поскольку разделение слова «МАКСИДОМ» на две части влияет только на визуальное восприятие знака, не затрагивая его фонетики.

Несмотря на отсутствие слова « МАКСИДОМ» в словарях русского языка, в нем заложены те же понятия и идеи, что и в словах «МАКСИ ДОМ»: большой дом,

длинный дом, поскольку и слово МАКСИ, и начальная часть сложных слов МАКСИ- происходят от латинского слова *maximus* – наибольший, и имеют одинаковое значение: длинный (обычно в сочетании с названиями одежды) (см. Яндекс. Словари).

Установленное сходство словесных элементов сравниваемых знаков по фонетическому и семантическому критериям сходства определяет общий вывод о сходстве знаков, несмотря на различия в их визуальном восприятии.

Анализ однородности товаров и услуг, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, и в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, показал следующее.

Противопоставленные товарные знаки были зарегистрированы в период времени, когда действовала 7 редакция МКТУ. В последующие редакции МКТУ были внесены изменения, касающиеся нумерации классов и пересмотра их содержания, в результате чего часть товаров и услуг были перенесены в другие классы, в частности услуги, относящиеся к 42 классу МКТУ 7 редакции МКТУ, были включены в другие классы.

Таким образом, перечень услуг 36 (демонстрация товаров, сбыт товаров через посредников) и 42 класса МКТУ (реализация товаров) в противопоставленном товарном знаке [1] по свидетельству №169619 содержит услуги, однородные с услугами 35 класса МКТУ (демонстрация товаров; представление товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; продвижение товаров [для третьих лиц]; управление процессами обработки заказов на покупки; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]), в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2010740388, поскольку они совпадают по виду, роду, назначению, условиям реализации и кругу потребителей.

Перечень услуг 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2] также содержит услуги (демонстрация товаров, сбыт товара через посредников, организация торговых ярмарок для коммерческих или рекламных целей), однородные с услугами 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается

регистрация товарного знака по заявке №2010740388, в силу их совпадения по виду, одинакового назначения, сходных условий реализации и круга потребителей.

В целом противопоставленные товарные знаки в отношении однородных услуг вызывают сходные ассоциации с заявленным обозначением, несмотря на отдельные отличия, что обуславливает общий вывод о сходстве сравниваемых знаков до степени смешения в отношении однородных услуг.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, сделанный в заключении по результатам экспертизы, на основании которого принято решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010740388, следует признать обоснованным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 12.07.2012 и оставить в силе решение Роспатента от 17.04.2012.