

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 25.08.2014. Данное возражение подано Ключевым Сергеем Андреевичем, Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012722285, при этом установлено следующее.

Заявка № 2012722285 на регистрацию комбинированного обозначения со словесными элементами «МАКСИМУ`С», «рекламно-производственная фирма» в качестве товарного знака была подана на имя заявителя 04.07.2012 в отношении товаров и услуг 16 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки на регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, представляющее собой композицию изобразительных и словесных элементов. Изобразительная составляющая обозначения выполнена в виде квадрата с изображением фрагмента стены Колизея, слева от которого размещены словесные составляющие - слово «МАКСИМУ`С» (с апострофом перед последней буквой) и выполненное под ним словосочетание «РЕКЛАМНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА».

Роспатентом 19.05.2014 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012722285 в отношении заявленных

товаров и услуг 16 и 35 классов МКТУ в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном тем, что заявленное обозначение в отношении однородных товаров и услуг 16 и 35 классов МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц товарными знаками:

- «МАКСИМУС», свидетельство № 248262, приоритет 11.09.2002, ООО «МАКСИ», товары и услуги 16 и 35 классов МКТУ [1];

- «MAXIMUS», свидетельство № 267434, приоритет 30.12.2002, Арцинович М.А., услуги 35 класса МКТУ [2].

Кроме того, отмечено, что словесные элементы «РЕКЛАМНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА» являются неохраняемыми, поскольку не обладают различительной способностью, указывают на видовое наименование предприятия (пункт 1 статьи 1483 Кодекса).

В заключении экспертизы приведен подробный анализ сходства сравниваемых обозначений и однородности товаров и услуг 16 и 35 классов МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.08.2014 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к несходству заявленного комбинированного обозначения с несколькими словесными элементами и противопоставленных товарных знаков, имеющих в своем составе единственное слово. При этом обращено внимание, что «... неизвестно на основании чего был сделан вывод о том, что в заявленном обозначении слабым элементом будет именно слова рекламно-производственная фирма...».

Кроме того, отмечено, что заявленные услуги 35 класса МКТУ не однородны противопоставленным услугам и не вызовут смешения на рынке.

Также указано, что товарный знак [2] зарегистрирован через год после знака [1], при этом регистрация произведена для одних и тех же услуг 35 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов представлены материалы переписки по заявке № 2012722285 (1).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении товаров и услуг 16 и 35 классов МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы, представленные в возражении, неубедительными.

С учетом даты подачи (04.07.2012) заявки № 2012722285 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность. Указанные элементы могут быть включены как неохранные элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товар, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

В соответствии с требованиями 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как 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.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается 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.



Заявленное обозначение «» является комбинированным и содержит слово «МАКСИМУ`С», последняя буква которого отделена апострофом, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Под словом размещено словосочетание «РЕКЛАМНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита и выделенное сверху и снизу линиями. Слева от словесных элементов

выполнен квадрат, в который помещено стилизованное изображение здания. Правовая охрана знаку испрашивается в отношении товаров и услуг 16 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Противопоставленный товарный знак «» [1] является комбинированными и содержит слово «МАКСИМУС», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, слева от которого размещен изобразительный элемент в виде сочетания двух геометрических фигур. Правовая охрана знаку предоставлена в цветовом сочетании: «синий, жёлтый, красный», в том числе в отношении товаров и услуг 16 и 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный товарный знак «MAXIMUS» [2] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Анализ заявленного обозначения показал, что в рассматриваемом комбинированном обозначении основным индивидуализирующим элементом является словесный элемент «МАКСИМУС», поскольку он акцентирует на себе внимание потребителя и легче запоминается. Так, словесный элемент «МАКСИМУС» выполнен на отдельной строке, более крупным шрифтом, по сравнению со вторым словесным элементом – словосочетанием.

При этом коллегия отмечает, что второй словесный элемент – словосочетание «РЕКЛАМНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА» является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку представляет собой единую грамматическую конструкцию и является видовым наименованием предприятия, занимающегося рекламно-производственной деятельностью («рекламно-» - образовано от рекламы - пропаганда идей, товаров и услуг, призванная повысить их привлекательность для потребителей. Является, наряду с пиаром, главной разновидностью маркетинга; «производственная» - прил., по знач. связанное с производством, промышленностью – общественный процесс создания материальных благ, охватывающий как производительные силы общества, так и производственные

отношения людей; «фирма» - торговое или промышленное предприятие, производственное объединение). Неохраноспособность данного словосочетания заявителем не оспаривается.

Противопоставленные товарные знаки [1, 2] в качестве основного индивидуализирующего элемента включают единственные словесные элементы – «МАКСИМУС» и «MAXIMUS».

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1, 2] показал, что каждый из них содержит в своем составе фонетически и семантически тождественный элемент «МАКСИМУС»/«MAXIMUS» («MAXIMUS» - англ., франц. Максим, нем. Максимус). Простановка апострофа перед последней буквой не оказывает существенного влияния на фонетическое и семантическое восприятие слов.

При этом следует обратить внимание, что словесный элемент «РЕКЛАМНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА» занимает незначительное пространственное положение в заявленном обозначении, является неохраняемым, в связи с чем не оказывает существенного влияния на запоминание знака потребителями, и, как следствие, на сходство или различие сопоставляемых обозначений в целом.

Что касается графического критерия сходства, коллегия отмечает, что сопоставляемые основные индивидуализирующие элементы заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] выполнены буквами одного алфавита (русского) и имеют тождественное начертание всех букв, что усиливает их сходство. В случае с противопоставленным товарным знаком [2], выполненного буквами латинского алфавита, следует обратить внимание, что большинство букв в словах «МАКСИМУС»/«MAXIMUS» имеют близкое начертание. При этом следует отметить одинаковое исполнение букв во всех знаках – заглавными. Наличие в заявленном обозначении изобразительного элемента оказывает влияние на зрительное восприятие, однако не может повлиять на вывод о сходстве сравниваемых обозначений в целом ввиду сходства их доминирующих элементов.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1, 2] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на отдельные их отличия.

Что касается товаров и услуг 16 и 35 классов МКТУ, приведенных в перечнях сопоставляемых обозначений, коллегия отмечает следующее.

Сравниваемые товары 16 класса МКТУ однородны, поскольку сопоставляемые перечни содержат идентичные позиции – «бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам; печатная продукция; учебные материалы и наглядные пособия». Однородность товаров заявителем не оспаривается.

Относительно услуг 35 класса МКТУ, коллегия обращает внимание, что в заявленном перечне приведены следующие услуги: «услуги рекламных агентств; услуги по распространению проспектов или образцов непосредственно или по почте».

Противопоставленный товарный знак [1] зарегистрирован в отношении услуг 35 класса МКТУ: «реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба», а правовая охрана знака [2] действует в отношении услуг 35 класса МКТУ: «продвижение товаров (для третьих лиц); снабженческие услуги для третьих лиц (закупка товаров и услуги предприятиям)».

Анализ указанных услуг показывает, что все перечни содержат услуги в области рекламы и продвижения товаров. Как было отмечено выше, рекламная деятельность - пропаганда идей, товаров и услуг, призванная повысить их привлекательность для потребителей. Является, наряду с пиаром, главной разновидностью маркетинга. Услуга в области продвижения товаров – это совокупность разных мер, усилий, действий, предпринимаемых в целях повышения спроса на товары, увеличения их сбыта, расширения рыночного поля товаров.

Таким образом, сравниваемые услуги 35 класса МКТУ следует признать однородными, поскольку они имеют одно и то же назначение, могут иметь одинаковые условия оказания и круг потребителей.

Маркировка однородных товаров и услуг сходными знаками обуславливает возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров и услуг одному лицу.

Таким образом, с учетом установленных сходства сопоставляемых знаков и однородности товаров и услуг 16 и 35 классов МКТУ, для маркировки которых они предназначены, обозначение по заявке № 2012722285 и противопоставленные ему товарные знаки [1, 2] являются сходными до степени смешения. В связи с этим вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Относительно довода заявителя о регистрации товарных знаков [1] и [2] в отношении одних и тех же услуг 35 класса МКТУ, коллегия отмечает, что делопроизводство по каждому знаку ведется самостоятельно с учетом всех обстоятельств конкретного дела и не является предметом рассмотрения настоящего возражения.

Резюмируя изложенное, коллегия установила, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:
отказать в удовлетворении возражения от 25.08.2014, оставить в силе решение Роспатента от 19.05.2014.