

Палата по патентным спорам в порядке, установленном Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 3520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 0511.2004, поданное РИМАКС ИНТЕРНЕШНЛ, ИНК., США (далее – заявитель), на решение об отказе в регистрации заявленного обозначения «РИМАКС» по заявке №2002719875/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2002719875/50 с приоритетом от 24.09.2002 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 36 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «РИМАКС», выполненное простым шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Экспертизой 06.08.2004 было принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, которое мотивировано его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 7 Закона «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 №3520-1 (далее – Закон).

Указанное решение обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками «РИМАКС» по свидетельству №164125 [1] и «РЕМАКС» по свидетельству №218527 [2] в отношении однородных услуг 35, 36 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в Палату по патентным спорам 05.11.2004, заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки отличаются в фонетическом, семантическом и графическом отношениях;

- противопоставленный товарный знак по свидетельству №164125 имеет характерную стилизацию начальной буквы «А», воспринимающейся в качестве графического элемента и определяющей восприятие товарного знака;

- поскольку противопоставленный товарный знак по свидетельству №164125 имеет характерные графические особенности, а заявленное обозначение в свою очередь является простым словесным обозначением, их нельзя признать сходными в графическом отношении;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №164125 отличаются также и в фонетическом отношении, поскольку произносятся по-разному, имеют разное количество слогов, разный состав звуков. Заявленное обозначение читается как «ри-макс», в то время как противопоставленный – как «а-ри-макс»;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак №164125 нельзя признать сходными до степени смешения в семантическом отношении, поскольку слово «РИМАКС» заявленного обозначения и словесный элемент «АРИМАКС» указанного противопоставления воспроизводят различные части фирменных наименований их владельцев;

- нельзя признать однородными услуги 35, 36 классов МКТУ, содержащиеся в перечнях заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака №164125;

- заявленное обозначение и противопоставление по свидетельству №218527 имеют определенные фонетические и визуальные отличия, что не позволяет признать их сходными до степени смешения.

Изучив материалы дела и выслушав представителя заявителя, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, необедительными.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 23.09.1992 №3520-І «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и с учетом даты (24.09.2002) поступления заявки №2002719875/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченный выше Закон и

Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.1995 за № 989, введенные в действие с 29.02.1996 (далее—Правила).

Согласно абзацу первому пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в состав которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 14.4.2.2 Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(1) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположении, 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(2) 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 определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(3) Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (1)-(3) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2(4) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «РИМАКС», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита черного цвета. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении услуг 35, 36 классов МКТУ.

Решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака основано на наличии сходных до степени товарных знаков [1], [2] с более ранним приоритетом.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №164125 [1] является комбинированным и представляет собой словесно-графическую композицию, в состав которой входит расположенный слева изобразительный абстрактный элемент, а справа - слово «РИМАКС», выполненное заглавными буквами русского языка жирным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении перечня услуг 35, 36 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

Противопоставленный товарный знак «РЕМАКС» по свидетельству №218527 [2] является словесным, выполнен простым шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в частности, в отношении услуг 35, 36 классов МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения «РИМАКС» и противопоставленного товарного знака [1] показал следующее. Противопоставленный товарный знак [1] включает в свой состав изобразительный элемент и слово «РИМАКС». Изобразительный элемент является абстрактным и не воспринимается в

качестве буквенного символа, как утверждает в тексте своего возражения заявитель. Поэтому его довод о том, что противопоставленный товарный знак воспринимается как слово «РИМАКС» является неубедительным. Также следует отметить, что именно на слове «РИМАКС», выполненном заглавными буквами русского алфавита жирным шрифтом, в первую очередь акцентируется внимание потребителя при восприятии всего обозначения в целом. Учитывая изложенное, можно сделать вывод о фонетическом тождестве заявленного обозначения «РИМАКС» и противопоставления [1], в состав которого входит слово «РИМАКС».

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака [2] показал, что обозначения «РИМАКС» и «РЕМАКС», имеющие лишь незначительное отличие в начальной части слов (буквы «И» и «Е» в безударном первом слоге) при практически одинаковом составе гласных и согласных букв, одинаковом количестве слогов, являются сходными до степени смешения в фонетическом отношении. Также данные словесные обозначения выполнены с использованием простых шрифтов, т.е. разница в графическом исполнении является несущественной и не оказывает решающего влияния на восприятие обозначений в целом, что позволяют сделать вывод также и графическом сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака.

Проведение семантического анализа заявленного обозначения и противопоставлений [1], [2] не представляется возможным в виду того, что данные обозначения являются фантазийными.

Следует отметить, что степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые должны рассматриваться как однородные.

Относительно однородности товаров и услуг, для маркировки которых предназначены сравниваемые обозначения, следует отметить следующее.

Указанные в перечне заявленного обозначения услуги 35 класса МКТУ «франчайзинг (предоставление льгот и привилегий) и услуги в сфере бизнеса, относящиеся к организации и/или операциям и/или управлением недвижимостью, страхованием и/или посредничеством при страховании», услуги 36 класса МКТУ

«операции с недвижимым имуществом и страхованием, включая агентства по операциям с недвижимым имуществом и посредничество при страховании» являются родовыми понятиями услуг 35 класса МКТУ «помощь по управлению коммерческими или промышленными операциями, консультативные службы по организации и управлению делами», услуг 36 класса МКТУ «агентства по операциям с недвижимым имуществом, квартирные агентства, управление жилым фондом и недвижимым имуществом, сдача в аренду недвижимого имущества, оценка и аренда недвижимого имущества, информация и консультации по вопросам операций с недвижимым имуществом; страхование» ранее зарегистрированного товарного знака [2], вид услуг 36 класса МКТУ «агентства по посредничеству при страховании» заявленного обозначения является родовым понятием вида услуг «посредничество» противопоставленного товарного знака [1], и, следовательно, имеют одинаковые назначение и круг потребителей.

Учитывая, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1], [2] имеют высокую степень сходства, существует большая доля вероятности возникновения у потребителя представления о принадлежности товаров, маркированных сравниваемыми обозначениями, одному изготовителю.

Относительно изложенных в особом мнении от 17.01.2007 доводов заявителя о том, что в отношении противопоставления по свидетельству №218527 проведена уступка прав на товарный знак на имя заявителя, в результате чего устраняется препятствие к регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, следует отметить следующее.

Исходя из пункта 1.6 Правил ППС, Палата по патентным спорам рассматривает, в частности, возражения на решение экспертизы заявленного обозначения по заявке на регистрацию товарного знака.

В этой связи при рассмотрении такого рода возражений, Палатой по патентным спорам оценивается правомерность принятого экспертизой решения с учетом обстоятельств, существовавших на момент принятия решения экспертизой.

Уступка товарного знака по свидетельству №218527 на имя заявителя была осуществлена 30.11.2006, т.е. после подачи возражения в Палату по патентным спорам, что исключает возможность учета данного обстоятельства при рассмотрении

возражения от 05.11.2004. Помимо того, в тексте самого возражения от 05.11.2004 отсутствует довод о возможности решения конфликта путем приобретения прав на старший товарный знак по свидетельству №218527, что в принципе не позволяет принять его во внимание.

Таким образом, поскольку на момент принятия решения об отказе в регистрации противопоставленный товарный знак [2] принадлежал иному лицу, вывод экспертизы о несоответствии обозначения по заявке №2002719875/50 требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона, является обоснованным.

На основании вышеизложенного, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 05.11.2004 и оставить в силе решение экспертизы от 06.08.2004.