

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ, и 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, рассмотрела возражение от 08.10.2008, поданное ООО «Максима Хотелз», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №841456, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации международной регистрации №841456 знака «МАХИМА» с конвенционным приоритетом для товаров 30 класса МКТУ от 18.10.2004, зарегистрированного 17.11.2004 в Международном бюро ВОИС на имя компании UAB «VP MARKET», Литва (далее - правообладатель), была предоставлена в отношении услуг 35 и 43 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Решением Палаты по патентным спорам, вступившим в силу 17.07.2007, предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №841456 для услуг 43 класса МКТУ признано недействительным.

Оспариваемый знак по международной регистрации №841456 включает слово «МАХИМА», расположенное на фоне голубого прямоугольника. В слове «МАХИМА» центральная буква «Х» выполнена оригинальным шрифтом красного цвета, остальные буквы - стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита синего цвета.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 08.10.2008, в котором выражено мнение о том, что правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 841456 предоставлена в нарушение требований пункта 1 статьи 7 Закона

Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый знак по международной регистрации №841456 сходен до степени смешения с комбинированным товарным знаком, включающим словесный элемент «МАКСИМА-Х» по свидетельству №177415, ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении идентичных услуг 35 класса МКТУ «менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба».

Сходство оспариваемого и противопоставленного знака основано на фонетическом тождестве словесных элементов.

Однородность услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации оспариваемому знаку и в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству №177415, является очевидной, поскольку эти услуги идентичны.

На основании отмеченного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №841456 недействительным для идентичных услуг 35 класса МКТУ.

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением, о чем свидетельствует почтовое уведомление о вручении, имеющееся в деле заявки, однако отзыва не представил и участия в заседании коллегии Палаты по патентным спорам не принял.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (17.11.2004) международной регистрации №841456, правовая база для оценки ее охраноспособности включает упомянутый Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию

товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003 за № 4322, введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения, в частности, 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.

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.

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 на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) пункта (14.4.2.2). Признаки, перечисленные в этих подпунктах, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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

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

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

Оспариваемый знак, как указано выше, включает слово «МАХИМА», расположенное на фоне голубого прямоугольника, в котором центральная буква «Х» выполнена в оригинальной графике в виде двух перекрещенных широких мазков кистью красного цвета, а остальные буквы - стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита синего цвета.

Слово «maxima» (от латинского maxima – наибольшая) является лексической единицей английского, французского, итальянского языков, в частности, в переводе с французского языка слово «maxima» означает максимальный, в английском и итальянском языках это слово является музыкальным термином, обозначающим длительность в мензуальной музыке (см. Яндекс. Словари).

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №177415 представляет собой комбинированное обозначение, в котором доминирующее положение занимает словесный элемент «МАКСИМА-Х», выполненный наклонным шрифтом, близким к стандартному шрифту, заглавными буквами русского алфавита. В знаке также присутствуют словесные элементы, образующие неохраемое словосочетание «ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ», и изобразительный элемент в виде стилизованного щита, на котором размещена монограмма из латинских букв «ХХМ», а над щитом расположена надпись «maxima», выполненная строчными буквами латинского алфавита, причем буква «x» в этом слове выполнена в оригинальной графической манере. Знак охраняется, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ «реклама», поскольку в результате регистрации в Роспатенте договора №РД0025903 от 29.08.2007 об уступке товарного знака в отношении части услуг 35 класса МКТУ (менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере

бизнеса; офисная служба) эти услуги перешли в другую регистрацию (свидетельство №332682), правообладателем которой стало лицо, подавшее возражение.

В результате сравнительного анализа оспариваемого знака по международной регистрации №841456 и противопоставленного товарного знака по свидетельству №177415 установлено следующее.

В сравниваемых знаках основную индивидуализирующую функцию выполняют фонетически и семантически тождественные словесные элементы «МАХИМА» «МАКСИМА», кроме того, в противопоставленном знаке по свидетельству №177415 присутствует словесный элемент «maxima», который помимо фонетического и семантического тождества имеет визуальное сходство с оспариваемым знаком по международной регистрации №841456.

Указанное позволяет сделать вывод о том, что, несмотря на некоторые отличия, в целом знаки ассоциируются друг с другом.

Однородность услуг 35 класса МКТУ (publicite) в оспариваемой международной регистрации и противопоставленном товарном знаке (реклама) очевидна, поскольку эти услуги идентичны.

Таким образом, оспариваемый знак по международной регистрации №841456 сходен до степени смешения в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ «publicite» (реклама) с ранее зарегистрированным на имя другого лица товарным знаком по свидетельству №177415, и, следовательно, правовая охрана на территории Российской Федерации международной регистрации №841456 предоставлена с нарушением требований пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить ⁷ возражение от 08.10.2008 и признать
недействительным предоставление правовой охраны на территории
Российской Федерации международной регистрации №841456 в
отношении части услуг 35 класса МКТУ «publicite».