

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 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 03.10.2005, поданное ООО «МАГИСТРАЛЬ», Россия (далее — заявитель), на решение экспертизы от 25.07.2005 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2004712550/50, при этом установлено следующее.

Обозначения по заявке №2004712550/50 с приоритетом от 07.06.2004 заявлено на имя заявителя в отношении товаров 09 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ГРАНДМАГИСТР», выполненное заглавными буквами русского алфавита и не имеющее смыслового значения.

Решение экспертизы от 25.07.2005 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака мотивировано несоответствием обозначения требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92 №3520-1 с дополнениями и изменениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 за №166 ФЗ, введенным в действие 27.12.2002 (далее — Закон).

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с серией товарных знаков, включающих словесные элементы «МАГИСТР», “MAGISTR”, ранее зарегистрированных на имя ООО «ПАДиС», г. Красногорск,

Московская область, Россия, по свидетельствам №№ 172264, 195682, 205996, 224183, 233619 для однородных товаров 09 класс МКТУ.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков основывается, по мнению экспертизы, на фонетическом и семантическом тождестве словесных элементов «МАГИСТР», «MAGISTR», а также вхождением слова «МАГИСТР» как в заявленное обозначение, так и в противопоставленные товарные знаки.

Заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы в возражении от 03.10.2005, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение «ГРАНДМАГИСТР» и противопоставленные знаки не являются фонетически сходными;
- часть противопоставленных знаков выполнена в латинице, и входящий в них словесный элемент «MAGISTR» не является тождественным слову «МАГИСТР»;
- заявленное обозначение «ГРАНДМАГИСТР» является искусственным словом, и доминирующим элементом в нем является элемент «ГРАНД».

В возражении выражена просьба об отмене решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне заявке.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и с учетом даты 07.06.2004 поступления заявки №2004712550/50 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 05.03.2003, зарегистрированные в Минюсте Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона и п.2.4 Правил не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками других лиц, охраняемыми в 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 14.4.2.2 сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

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

Оспариваемое обозначение представляет собой слово «ГРАНДМАГИСТР», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Анализ словарно-справочной литературы показал, что заявленное обозначение отсутствует в лексике русского языка. Вместе с тем очевидно, что указанное обозначение является сложносоставным

словом, образованными сложением двух основ «гранд-» и «-магистр», причем «гранд- (*от фр.grand* – большой, знатный). Первая часть сложных слов. Вносит зн. сл.: знатный, большой» (см. «Большой толковый словарь русского языка», Санкт-Петербург, «НОРИНТ», 1998, с.225); магистр – *от лат. magister* - учитель, наставник. 1. В России до 1917 г.: низшая ученая степень. 2. В некоторых зарубежных странах: ученая степень, средняя между бакалавром и доктором наук 3. *Ист.* Титул главы средневекового или монашеского или рыцарского ордена (см. там же с. 512).

Логическое ударение падает на слово «-МАГИСТР», поскольку оно несет основную смысловую нагрузку, в то время как слово «ГРАНД-» является определением и лишь усиливает значение основного значимого элемента, не придавая обозначению в целом иной семантики.

Противопоставленные товарные знаки представляют собой:

словесный товарный знак «МАГИСТР», выполненный заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом, по свидетельству №172264 [1];

комбинированный товарный знак, включающий словесный элемент «МАГИСТР», выполненный слева от изобразительного элемента буквами русского алфавита, расположенными на разном уровне, по свидетельству №195682 [2];

словесный товарный знак «MAGISTR DRIVE», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, по свидетельству №205996 [3];

словесный товарный знак «МАГИСТР ГЕНИЙ», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, по свидетельству №224183 [4];

словесный товарный знак «MAGISTR SAVIA», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, по свидетельству №233619 [5]

Решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака правомерно было основано на наличии ранее зарегистрированных товарных знаков, принадлежащих иному лицу и включающих слова «МАГИСТР» [1, 2].

Действительно, заявленное словесное обозначение «ГРАНДМАГИСТР» является сходным противопоставленному словесному товарному знаку «МАГИСТР» [1] в силу полного фонетического вхождения противопоставленного знака в состав заявленного обозначения, семантического сходства, обусловленного совпадением значения основной значимой части заявленного обозначения «ГРАНДМАГИСТР» и [1], а также графического сходства, обусловленного использованием одинакового алфавита и обычного начертания букв при выполнении знаков.

Как отмечалось выше, правообладателю товарного знака [1] принадлежит серия знаков, в основу которой положено слово «МАГИСТР»/ «MAGISR» [2-5], что увеличивает вероятность смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков в случае маркировки ими однородных товаров.

Анализ однородности товаров сравниваемых обозначений показал следующее. Перечень товаров 09 класса противопоставленных товарных знаков представляет собой общее название класса, т.е. он включает в себя обобщенные родовые понятия товаров 9 класса МКТУ. В то время как в заявлном обозначении представлен детальный перечень видов товаров того же класса. Таким образом, следует признать, что товары в сравниваемых обозначениях соотносятся между собой как род – вид, а поэтому являются однородными.

На основании изложенного оспариваемое обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, несмотря на их отдельные отличия.

Данный вывод позволяет считать, что решение экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона является правомерным.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам
решила:

отказать в удовлетворении возражения от 03.10.2005 и оставить в силе решение экспертизы от 25.07.2005 по заявке №2004712550/50.