

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 08.03.2003, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 02.10.2007, поданное Евсегнеевой Светланой Валентиновной, Россия (далее – заявитель), на решение Федерального института промышленной собственности (далее – ФИПС) о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (далее – решение экспертизы) по заявке №2005717983/50, при этом установлено следующее.

Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2005717983/50 с приоритетом от 21.07.2005 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 16, 18, 24, 25, 26 и услуг 35 и 40 классов МКТУ, указанных в перечне.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, представляющее собой прямоугольник синего и белого цветов, на синей стороне которого в верхней левой части знака расположено выполненное стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита белого цвета слово «tag», на белой части прямоугольника в его правом нижнем углу расположен словесный элемент «can», также выполненный стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, но только синего цвета. Между словесными элементами в центре знака ближе к границе белой и синей частей прямоугольника расположены полосы синего (на белой части) и белого (на синей соответственно) цветов, образующие стилизованное изображение буквы «И».

Экспертизой ФИПС было вынесено решение от 23.04.2007 о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 16(части), 24, 26 и услуг 40 классов МКТУ. В отношении остальной части товаров 16, всех товаров 18, 25 и услуг 35

классов МКТУ, указанных в перечне заявки, заявленному обозначению было отказано в регистрации ввиду несоответствия его требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров” от 23.09.92, №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным Законом от 11.12.2002г. №166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее — Закон) и пункта 2.8(2.8.2) Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322 и введенных в действие 10.05.2003 (далее - Правила).

Указанное мотивировано тем, что заявленное комбинированное обозначение сходно до степени смешения с серией словесных знаков “T-MAGICONE”, “MagicOne”, “MAGICONE”, “T-MagicOne” по международным регистрациям №№ 741058[1], 740836[2], 740342[3] и 740128[4] соответственно, правовая охрана которым предоставлена ранее даты приоритета заявленного обозначения на имя иного лица в отношении однородных товаров 16 и услуг 35 классов МКТУ, сходно со словесными товарными знаками “MAG” по свидетельству №280059[5] и “MAG-LITE” по свидетельству №232855[6], зарегистрированным ранее на имя иного лица в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне, а также с комбинированным знаком со словесным элементом “MAG” по международной регистрации №688587[7], произведенной ранее на имя иного лица в отношении однородных товаров 18 и 25 классов МКТУ.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением экспертизы в поданном в Палату по патентным спорам возражении от 02.10.2007, доводы которого сводятся к следующему:

— заявленное обозначение и противопоставленные знаки [1]-[7] не являются сходными до степени смешения, так как не ассоциируются друг с другом, несмотря на отдельные сходные элементы;

— заявленное обозначение представляет собой комбинированный товарный знак, противопоставленные знаки [1]-[6] являются словесными;

— заявленное обозначение фонетически отличается от противопоставленных знаков, что обеспечивается наличием разного количества букв, звуков и слогов, а также разным составом гласных и согласных звуков;

— в отличие от большинства из противопоставленных знаков словесный элемент заявленного комбинированного обозначения не имеет смыслового значения;

— заявленное обозначение и противопоставленный знак [7], кроме различий их словесных элементов еще имеют в своем составе абсолютно различные изображения, что не позволяет считать их сходными до степени смешения;

— поскольку заявленное обозначение не ассоциируется в целом с противопоставленными экспертизой товарными знаками [1-7], отсутствуют основания для вывода о несоответствии обозначения по заявке №2005717983/50 требованиям пункта 1 статьи 7 Закона и пункта 2.8 Правил.

Заявитель выразил просьбу о пересмотре решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне заявки.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам признает доводы возражения убедительными.

С учетом даты поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет (подпункт (2.8.2) пункта 2.8 Правил).

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 пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении (пункт 14.4.2.4 Правил).

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а) – (в) пункта 14.4.2.2. Правил, которые могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (подпункт (г) пункта 14.4.2.2 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 (пункт 14.4.3 Правил).

Заявленное обозначение является комбинированным и представляет собой прямоугольник, разделенный на две равные части, одна – синего, а другая – белого цветов, на синей части прямоугольника в его верхнем левом углу расположено выполненное стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита белого цвета слово «mag» (в переводе с английского обозначает «полпенни, болтовня, треп» (см. Интернет Словари ABBYY Lingvo)[8], на белой части прямоугольника в его правом нижнем углу расположен словесный элемент «can» (в переводе с английского языка обозначает «мочь, быть в состоянии, уметь, жестяная банка, бидон и др.», с итальянского – «хан», с испанского – «собака, взвод, курок» и т.д. (см. Интернет Словари ABBYY Lingvo), также выполненный стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, но только синего цвета. Между словесными элементами в центре знака ближе к границе белой и синей частей прямоугольника расположены полосы синего (на белой части) и белого (на синей соответственно) цветов, образующие стилизованное изображение буквы «И». Обозначение заявлено в синем и белом цветовом сочетании. Регистрация обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 16, 18, 24, 25, 26 и услуг 35, 40 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение экспертизы от 23.04.2007 основано на наличии ранее зарегистрированных на имя иных лиц товарных знаков [1] - [7] в отношении однородных товаров и услуг.

Знаки [1] – [4] являются словесными и представляют собой словесные элементы “T-MAGICONE”, “MagicOne”, “MAGICONE”, “T-MagicOne”, выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Словесные элементы “MagicOne” состоят из двух лексических единиц английского языка “Magic”(волшебство) и “One”(один) (см.

Интернет Словари ABBYY Lingvo), несмотря на слитное написание, поскольку буква «О» выполнена заглавной. Знаки выполнены в черно-белом цветовом сочетании. Охрана указанным знакам предоставлена, в частности, для товаров 16 и услуг 35 классов МКТУ.

Товарный знак [5] также является словесным и представляет собой словесный элемент «MAG», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и обозначающий в переводе с английского «полпенни, болтовня, треп»[8]. Знак зарегистрирован в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Товарный знак [6] также является словесным и представляет собой словесный элемент «MAG-LITE», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и состоящий из двух словесных элементов «MAG» («полпенни, болтовня, треп»[8]) и «LITE». Знак зарегистрирован в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Товарный знак [7] является комбинированным и представляет собой словесный элемент «MAG», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и обозначающий в переводе с английского «полпенни, болтовня, треп» (см. Интернет Словари ABBYY Lingvo). Знак зарегистрирован в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного и противопоставленных товарных знаков показал следующее.

Заявленное обозначение и противопоставленные знаки [1]-[4] не являются сходными между собой в силу отсутствия фонетического и графического сходства сравниваемых обозначений.

Несходство сопоставляемых знаков по фонетическому признаку определяется различием в их произношении. Так, словесный элемент заявленного обозначения может быть произнесен как «мэг кэн» или «маг кан», в то время как противопоставленные знаки [1]-[4] произносятся в соответствии с правилами английского языка как «ти мэджикуан» и

«мэджикуан». Разное количество звуков и слогов, различный состав гласных и согласных звуков, отсутствие совпадающих слогов свидетельствуют о фонетическом несхождении сравниваемых обозначений. Наличие в заявленном обозначении изобразительных элементов, а также использование в обозначении сине-белой цветовой гаммы в отличие от знаков [1]-[4], которые являются словесными и выполнены в черно-белом цвете, не позволяет признать сопоставляемые обозначения сходными по графическому признаку. не ассоциируются друг с другом в целом, поскольку доминирующий словесный элемент заявленного обозначения не является сходным с противопоставленными словесными знаками [2]-[5] ни фонетически, ни семантически, ни графически. Кроме того, в отличие от словесных знаков [2]-[5] заявленное обозначение является комбинированным и содержит в своем составе оригинальные изобразительные элементы, которые также влияют на восприятие сравниваемых обозначений в целом.

В силу отсутствия сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков нет оснований проводить сравнение перечней товаров и услуг с целью определения их однородности.

Из изложенного следует, что заявленное обозначение соответствует требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона и подпункта (1) пункта 2.4 Правил, и может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении испрашиваемых товаров и услуг.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам
решила:

удовлетворить возражение от 12.05.2004, изменить решение экспертизы от 02.10.2007 и зарегистрировать заявленное в качестве товарного знака в отношении следующего перечня товаров и услуг:

Форма № 81.1

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

- (511) 06 — изделия из обычных металлов, не относящиеся к другим классам; художественные изделия из обычных металлов;
- 07 — машины для герметизации, мойки, наполнения и укупорки бутылок; прессы, используемые в пивоваренной промышленности; машины для очистки воды; машины для обработки воды для пивоваренной промышленности; машины для пивоварения; насосы для подачи пива; аппараты для подачи пива под давлением; электромеханические машины для приготовления напитков; бытовые электрические кухонные машины, включенные в 7 класс; ручные инструменты с механическим и электрическим приводом, в том числе применяемые при приготовлении и продаже пива;
- 08 — ковши, черпаки для пива; (ручные инструменты); наборы маникюрных и педикюрных инструментов (электрические и неэлектрические); несессеры для бритья; ножи, вилки, ложки; холодное оружие;
- 09 — приборы и инструменты для взвешивания, сигнализации, контроля и обучения; аппаратура дистанционного управления, в том числе применяемая в пивоваренной промышленности; торговые и игровые автоматы с предварительной оплатой для продажи пива и закуски к пиву; очки, бинокли, оправы и футляры для них; базы данных, программы, записанные для вычислительных машин, в том числе предназначенные для применения в пивоваренной промышленности; информация, записанная на магнитных носителях, в области пивоваренной

- промышленности; электронные версии печатных изданий; магнитные и оптические носители информации; видео - и аудиозаписи на магнитных носителях информации, включая кассеты, компакт-диски, оптические диски;
- 14 — ювелирные изделия, изделия из драгоценных металлов или покрытые ими, в том числе с использованием драгоценных и полудрагоценных камней; медали, ордена, знаки различия; часы, цепочки, браслеты, корпуса и футляры для них; бижутерия; кубки, посуда из благородных металлов;
- 16 — печатная продукция и издания; подставки для кружек, стаканов и графинов бумажные, столовое белье бумажное; полотенца, носовые платки, туалетные салфетки бумажные; этикетки, вымпелы, флажки, аппликации, за исключением текстильных; игральные карты; упаковочные материалы, пакеты и емкости для упаковки, включенные в 16 класс; бумага и изделия из бумаги и картона, не предусмотренные в других классах; канцелярские и конторские принадлежности, за исключением мебели; фотоснимки; писчебумажные товары; клейкие вещества для канцелярских и бытовых целей; шрифты, клише типографские; наклейки самоклеящиеся бумажные; переводные картинки;
- 18 — сумки; папки, обложки (кожаные) для документов и бумаг; рюкзаки; кошельки; несессеры для косметических принадлежностей (незаполненные); зонты; трости; изделия из кожи и меха, не предусмотренные в других классах;
- 20 — изделия из дерева, пробки, камыша, тростника, ивы,

прутьев, бересты, лыка, соломы, рога, кости, пластмассы, перламутра, китового уса, воска и гипса или заменителей, не предусмотренные в других классах; неметаллическая тара, контейнеры;

- 21 — домашняя или кухонная утварь и посуда, за исключением изготовленной из благородных металлов или покрытой ими), в том числе применяемая при изготовлении, употреблении и продаже пива и блюд, употребляемых в качестве закусок; приспособления для открывания бутылок; туалетные принадлежности, включенные в 21 класс; изделия из керамики, стекла, фарфора и фаянса, не предусмотренные в других классах;
- 24 — одеяла, пледы; столовое белье, занавеси, носовые платки, полотенца из текстильных материалов; постельное белье; изделия из текстильных материалов, не предусмотренные в других классах;
- 26 — кружева; вышитые изделия; тесьма и ленты; пуговицы; кнопки; значки, фурнитура для одежды и обуви, за исключением изготовленных из драгоценных металлов; термоаппликации; зажимы, заколки, сетки, шпильки, повязки для волос;
- 29 — мясо, рыба, птица и дичь обработанные; овощи и фрукты консервированные, замороженные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; чипсы картофельные; орехи и грибы обработанные; креветки, устрицы, лягушки, моллюски за исключением живых; икра, морепродукты; готовые блюда и концентраты для их приготовления с преобладанием овощей, грибов, мяса или рыбы; семечки

- тыквенные и подсолнечные соленые и сушеные;
- 30 — зерновые продукты, в том числе зерновые хлопья, зерновые палочки, зерновые чипсы, крекеры, хлебные гренки, сухарики соленые, воздушная кукуруза; пирожки, пицца, пельмени, вареники, блины; кондитерские и хлебобулочные изделия; мороженое; жевательная резинка; пряности; пищевой лед; соль; горчица; уксус; соусы(приправы);
- 32 — пиво; соки; минеральные воды; безалкогольные напитки, включенные в 32 класс; сиропы и концентраты для их изготовления; пресная питьевая вода консервированная;
- 34 — зажигалки; спички; курительные принадлежности, включенные в 34 класс; сигареты; табак;
- 35 — консультации, оценка, исследования и экспертиза в деловых операциях в области пивоварения; продвижение товаров (для третьих лиц), в том числе услуги оптовой и розничной торговли; снабженческие услуги (для третьих лиц), закупка товаров и услуги предприятиям;
- 41 — развлекательные телевизионные и радиопередачи; организация развлечений, в том числе концертов, шоу, соревнований, конкурсов, чемпионатов; постановка, подготовка (монтаж) телевизионных и радиопередач, кино- и видеофильмов, спектаклей; игротеки, залы игровых автоматов; организация выставок с развлекательной и образовательной целью в области пивоварения; организация семинаров, конгрессов, симпозиумов, презентаций в области пивоварения; услуги клубов; интерактивное обеспечение электронными публикациями; составление

программ приемов, встреч; услуги по организации лотерей; предоставление информации и услуг в сферах развлечений, культуры и отдыха;

- 42 — юридическая служба; консультации в области промышленной и интеллектуальной собственности; информационные и консультативные службы в области пивоварения, включенные в 42 класс; промышленный дизайн; организация выставок в области пивоварения (предоставление оборудования); бюро по редактированию (подготовке к печати материалов); программирование; создание интерактивных электронных продуктов, за исключением рекламных;
- 43 — рестораны; кафе; бары; услуги по обеспечению напитками и пищевыми продуктами.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 1 л. в 1 экз.

Члены коллегии

Вед. гос. пат. эксперт ППС

Г.П. Заваркина

Вед. гос. пат. эксперт ППС

Г.Л. Станкунас

Глав. спец. Роспатента

Т.Е. Змеевская