

Палата по патентным спорам 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, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, рассмотрела возражение от 06.03.2007, поданное фирмой «Эдванс Мэгэзин Паблишез Инк.», США (далее – заявитель), на решение экспертизы об отказе в регистрации словесного обозначения «LUCKY MAGAZINE» по заявке №2004710724/50, при этом установлено следующее.

Заявка на регистрацию словесного обозначения «LUCKY MAGAZINE» была подана 18.05.2004 в отношении товаров 16 и услуг 38, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне, заявитель «Эдванс Мэгэзин Паблишез Инк.», США.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, на регистрацию заявлено словесное обозначение «LUCKY MAGAZINE», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. «LUCKY» в переводе с английского означает счастливый, удачливый, «MAGAZINE» - журнал, периодическое издание. Русская транслитерация – «ЛАКИ МЭГЭЗИН».

Федеральным институтом промышленной собственности 27.09.2006 вынесено решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (далее – решение экспертизы) в отношении всех товаров и услуг в связи с несоответствием обозначения требованиям пунктов 1 и 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон), а также требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

При вынесении решения экспертизой был рассмотрен перечень товаров и услуг, скорректированный заявителем в корреспонденции от 14.07.2006.

Данное решение обосновано тем, что заявленное обозначение «LUCKY MAGAZINE» в отношении части товаров 16 класса МКТУ: «журналы, посвященные покупкам, образу жизни и моде», и связанных с ними услуг 38, 41 и 42 классов МКТУ является неохраняемым, поскольку указывает на вид товара и назначение услуг («magazine» - периодический журнал). Для другой части заявленных товаров и услуг 16, 38, 41 и 42 классов МКТУ обозначение является ложным, поскольку указывает на конкретный вид товара – «журнал».

Кроме того, в решении экспертизы указано, что заявленное обозначение «LUCKY MAGAZINE» сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным в отношении однородных товаров и услуг 16, 38 классов МКТУ на имя другого лица знаком – комбинированный товарный знак со словесным элементом «LUCKY ЛАККИ» на имя ООО «ЛАККИ ХОЛДИНГ», Россия (свидетельство №258196 с приоритетом от 23.08.2002).

В Палату по патентным спорам 06.03.2007 поступило возражение на решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения «LUCKY MAGAZINE» по заявке №2004710724/50, в котором выражено несогласие с выводами экспертизы.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- слово «magazine» в английском языке является многозначным, помимо значения «журнал, периодическое издание» оно переводится как «склад боеприпасов, вещевой склад, бобина, склад, хранилище товаров»;
- однозначный перевод слова «magazine» как «периодический журнал», приведенный экспертизой по словарю 30-летней давности не может рассматриваться как правильный и точный, соответствующий современному английскому языку;
- русская транслитерация слова «magazine» совпадает с русским словом «магазин», которое имеет толкование – учреждение, производящее розничную торговлю, а также помещение, в котором производится такая торговля; склад для хранения чего-н.; коробка в аппарате, приборе для вкладывания однородных штучных изделий, частей чего-н., а также набор однотипных элементов, заключенных в общий корпус;

- согласно пункту 3.1. «Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений» под ред. О.Л.Алексеевой, ФИПС Роспатента, М., 2001 одно и то же обозначение может быть признано в отношении одних товаров описательным («magazine» может быть признано описательным для периодических изданий), в отношении других ложным («magazine» может быть ложным для иной печатной продукции кроме периодических изданий), в отношении третьих – фантазийным (в отношении всех остальных товаров и услуг);

- словесный элемент «magazine» может являться для части заявленных товаров и услуг описательным и, следовательно, неохраняемым, но в отношении другой части товаров и услуг он является фантазийным и не описывает ложно какие-либо заявленные товары/услуги. Потребитель не поверит ложным указаниям по причине многозначности этого слова и совпадения русской транслитерации слова с русским словом «магазин»;

- заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 1 статьи 7 Закона, поскольку не является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству № 258196;

- заявленное обозначение является словесным и состоит из двух слов «LUCKY MAGAZINE», тогда как противопоставленный товарный знак является комбинированным и содержит элементы: две буквы «P», «R» и два слова «LUCKY», «ЛАККИ»;

- имеет место фонетическое совпадение одного из элементов обозначений, однако произношение обозначений в целом обуславливает отсутствие их звукового сходства;

- экспертизой сделан неправомерный вывод о вхождении одного обозначения в другое. Поскольку противопоставленный товарный знак является комбинированным, он не может полностью входить в заявленное словесное обозначение, при этом совпадение одного из элементов обозначений не может автоматически свидетельствовать о сходстве знаков в целом;

- ряд товаров 16 и услуг 38 классов МКТУ заявленного обозначения могут быть признаны однородными товарам и услугам 16 и 38 классов МКТУ, для

которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, однако в связи с отсутствием сходства самих обозначений заявленное обозначение может быть зарегистрировано в отношении всего перечня товаров и услуг;

- ООО «Лаки Холдинг», владелец противопоставленной регистрации, не осуществляет издательской деятельности, а также не оказывает услуг в сфере передачи сообщений и изображений с использованием компьютера, предоставления услуг электронной почты и проведения телеконференций (Интернет), для которых зарегистрирован знак. Основной сферой деятельности компании является выпуск рекламно-сувенирной продукции, а также оказание услуг по тампопечати;

- согласно данным реестра зарегистрированных средств массовой информации (СМИ) словесная часть противопоставленного товарного знака «LUCKY ЛАККИ» не зарегистрирована ни в качестве печатного СМИ, ни в качестве электронного СМИ, что является документальным подтверждением отсутствия выпуска периодических изданий владельцем противопоставленной регистрации.

На основании изложенного заявитель просит пересмотреть решение экспертизы и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех заявленных товаров и услуг, указанных в перечне заявки, включив элемент «MAGAZINE» в состав товарного знака в качестве неохраняемого элемента для части товаров 16 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

- копия страниц «Нового большого англо-русского словаря», Москва, «Русский язык», 1993, на 5 л. [1];

- копия страниц словаря «Webster`s Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English Language», Portland house, New York, на 2 л. [2];

- копия страниц «Толкового словаря русского языка», Москва, «АЗЪ», 1996, на 2 л. [3];

- копия страниц «Нового большого англо-русского словаря», Москва, «Русский язык», 2001, на 2 л. [4];

- копия страниц «Англо-русского словаря наиболее употребительных сокращений», Москва, «Русский язык», 1993, на 2 л. [5];

- материалы с Интернет-ресурсов на 38 л. [6].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты поступления заявки на регистрацию товарного знака (18.05.2004) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированные Минюстом России 25.03.2003, регистрационный №4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее—Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 6 Закона не допускается 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, а также на время, место, способ производства или сбыта.

В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, в частности, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с подпунктом (2.5.1) пункта 2.5 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона не допускается регистрация товарных знаков тождественных или сходных 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.

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.

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) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

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. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой слово «LUCKY MAGAZINE», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный в решении экспертизы товарный знак по свидетельству №258196 является комбинированным и представляет собой словесные элементы «LUCKY» и «ЛАККИ», выполненные один под другим стандартным шрифтом буквами латинского и кириллического алфавитов. Слева от словесных элементов расположены буквы «R» и «P», вписанные одна в другую, при этом в центр буквы «P» вписан изобразительный элемент в виде круга, разделенного на дольки. Правовая охрана предоставлена в синем, красном, белом цветовом сочетании.

Товары 16 и услуги 38 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения и предоставлена противопоставленному товарному знаку, являются однородными, поскольку соотносятся друг с другом как род-вид.

Сравнительный анализ заявленного и противопоставленного обозначения показал, что оба обозначения содержат в своем составе элемент «LUCKY», что сближает знаки. Вместе с тем, словесные составляющие сравниваемых обозначений в целом имеют разные набор букв/звуков, их количество и количество слогов, произношение, что обуславливает отсутствие звукового сходства этих обозначений.

Противопоставленный знак имеет оригинальную графическую проработку, которая обуславливает различное общее зрительное впечатление сравниваемых обозначений.

С точки зрения семантического фактора необходимо отметить следующее. Слово «LUCKY», входящее в состав обоих обозначений, в переводе с английского языка имеет значение: счастливый, удачный; благоприятный; приносящий удачу, счастье (<http://lingvo.yandex.ru>).

Заявленное обозначение «LUCKY MAGAZINE» представляет собой словосочетание двух лексических единиц английского языка и воспринимается в целом как: счастливый журнал, при этом ударение падает на слово «MAGAZINE», которое занимает доминирующее положение, а «LUCKY» играет подчиненную роль, воспринимаясь в качестве прилагательного.

Противопоставленный знак содержит также элемент «ЛАККИ», который с точки зрения русского языка не имеет значения и является фантазийным. При этом для российского потребителя именно он будет являться определяющим элементом в знаке с учетом более легкого восприятия кириллицы по сравнению с латиницей.

Изложенное позволяет сделать вывод о семантическом различии сопоставляемых обозначений.

Таким образом, заявленное обозначение «LUCKY MAGAZINE» и противопоставленный ему экспертизой ранее зарегистрированный товарный знак №258196 в отношении товаров 16 и услуг 38 классов МКТУ, для маркировки

которых они предназначены, не могут быть признаны сходными до степени смешения.

Таким образом, у коллегии ФГУ «Палата по патентным спорам» основания для учета указанного экспертизой противопоставления в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона отсутствуют.

Как уже указывалось, заявленное обозначение выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, представляет собой словосочетание «LUCKY MAGAZINE».

Анализ словарей английского языка показал, что слово «MAGAZINE» полисемично и переводится на русский язык - 1) (периодический) журнал; 2) склад, хранилище (редк.); склад боеприпасов; вещевой склад (воен.); артиллерийский погреб, магазин (воен.); бобина (кино); кассета (фото), магазин (техн.) (<http://lingvo.yandex.ru>). Как видно из указанных значений основным является значение – журнал, остальные переводы этого слова либо являются узкоспециализированными значениями, либо относятся к редкоупотребимым.

Таким образом, словесный элемент «MAGAZINE» заявленного обозначения в отношении части заявленных товаров 16 класса МКТУ: «печатная продукция, в частности, журналы, посвященные покупкам, образу жизни и моде» и связанных с ними услуг 38 класса МКТУ: «информация в форме журнала по вопросам покупок, образа жизни и моды, предоставляемая с помощью всех средств массовой информации, включая Интернет; предоставление услуг сети Интернет, включая предоставление информации в форме журнала по вопросам покупок, образа жизни и моды, распространяемой по телевизионным, спутниковым, беспроводным и глобальным компьютерным сетям»; 41 класса МКТУ: «производство радио и телевизионных программ в форме журнала»; и 42 класса МКТУ: «создание и техническое обслуживание веб-сайтов в сети Интернет, предоставляющих информацию в форме журнала по вопросам покупок, образа жизни и моды», указывает на вид товара и назначение услуг.

В связи с этим заявленное обозначение в отношении указанных товаров и услуг не соответствует пункту 1 статьи 6 Закона.

Довод лица, подавшего возражение, о включении элемента «MAGAZINE» в состав товарного знака в качестве неохраняемого элемента для части товаров 16 класса МКТУ не может быть принят во внимание, поскольку как было отмечено выше, элемент «MAGAZINE» занимает доминирующее положение в заявленном обозначении.

В отношении товаров 16 класса МКТУ: «бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам; материалы для переплетных работ; фотоснимки; писчебумажные товары; принадлежности для художников; учебные материалы и наглядные пособия (за исключением аппаратуры); пластмассовые материалы для упаковки (не относящиеся к другим классам)» и услуг 38 класса МКТУ: «телевизионное вещание, кабельное телевизионное вещание, связь с использованием компьютерных терминалов, передача сообщений и изображений с использованием средств вычислительной техники, электронная почта»; и 41 класса МКТУ: «публикация книг и периодики; интерактивная публикация книг и периодики; обеспечение интерактивное электронными публикациями» заявленное обозначение является ложным, поскольку будет указывать на другие вид товара и назначение услуг.

В связи с этим заявленное обозначение в отношении указанных товаров и услуг не соответствует пункту 3 статьи 6 Закона.

Вместе с тем, в отношении таких товаров 16 класса МКТУ как «клейкие вещества для канцелярских и бытовых целей; кисти; пишущие машины и конторские принадлежности (за исключением мебели); шрифты; клише типографские», а также услуг 38 класса МКТУ: «волоконно-оптическая связь; спутниковая связь; сотовая связь» и 41 класса МКТУ: «образование; обеспечение учебного процесса; развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий» заявленное обозначение может быть признано фантазийным, поскольку не будет вызывать у среднего российского потребителя ложных ассоциаций в силу их нереальности.

Таким образом, мнение экспертизы о том, что обозначение «LUCKY MAGAZINE» по заявке № 2004710724/50 противоречит требованиям пунктов 1 и 3 статьи 6 Закона в отношении всех товаров и услуг, является ошибочным.

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила:

Удовлетворить возражение от 06.03.2007, отменить решение экспертизы от 27.09.2006 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении следующих товаров:

Форма № 81.1

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

(511)

- 16 клейкие вещества для канцелярских и бытовых целей; кисти; пишущие машины и конторские принадлежности (за исключением мебели); шрифты; клише типографские.
- 38 волоконно-оптическая связь; спутниковая связь; сотовая связь.
- 41 образование; обеспечение учебного процесса; развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий.