

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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 №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 14.06.2018 возражение, поданное ООО «ЭНДЖОЙ ФУД», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016735620, при этом установила следующее.

Словесное обозначение **MacGuffin** по заявке №2016735620, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.09.2016, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 12.03.2018 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что в отношении данных товаров заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя другого лица товарными знаками:

- товарным знаком «МакМаффин» по свидетельству №358605 с приоритетом от 31.05.2007 в отношении товаров 30 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 30 класса МКТУ [1];

- товарным знаком «МАКМАФФИН С ЯЙЦОМ» по свидетельству №349162 с приоритетом от 16.12.2005 в отношении товаров 30 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 30 класса МКТУ [2].

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- экспертизой проигнорирован тот факт, что противопоставленный товарный знак по свидетельству №349162 представляет собой словесный товарный знак «МАКМАФФИН С ЯЙЦОМ», а не просто «МАКМАФФИН»;

- довод экспертизы о том, что отличия в согласной букве в середине слова (G-M) не являются определяющими при сравнении и не придают достаточной различительной способности заявленному обозначению, неправилен;

- благодаря непосредственно указанным английской букве «G» и русской букве «М» образованы сильные элементы сравниваемых обозначений - абсолютно различные по смыслу корни слов «macGuffin» и «-Маффин», причем слоги «-Gu-» и «-Ma-» являются ударными;

- экспертизой не принята во внимание сильная семантика, как заявленного обозначения, так и противопоставленных товарных знаков. «MacGuffin» - корень слова «macguffin». Обозначение образовано от человеческой фамилии, использовавшейся в старых шотландских анекдотах, ставшей известной благодаря Альфреду Хичкоку, который использовал ее в фильме «Тридцать девять ступеней» для обозначения предмета, вокруг обладания которым строится фабульная сторона произведения. С тех пор «MacGuffin» (МакГаффин) значит «вещь, которой все хотят обладать»;

- противопоставленный знак «МакМаффин» по свидетельству №358605, также не является сходным с заявленным обозначением, так как имеет иную семантику - приставка «мак-», корень слова «-маффин», где «Маффин» - это американский вариант кекса, маленькая круглая или овальная выпечка, преимущественно сладкая, в состав которой входят разнообразные начинки. Само слово «маффин» происходит от немецкого слова *tuffe* — один из видов хлеба. Следовательно «макмаффин» значит

кекс или разновидность хлеба, а «МАКМАФФИН С ЯЙЦОМ», исходя из изложенного, значит кекс или хлеб с яйцом ;

- сравниваемые обозначения выполнены в разных алфавитах - английском и русском, соответственно;

- противопоставленный товарный знак по свидетельству №358605 представляет собой комбинированное обозначение и содержит оригинальную графику;

- приставка «Мак-» ассоциируется не только с правообладателем противопоставленных регистраций - компанией Макдоналдс Корпорэйшн. Согласно данным реестра зарегистрированных товарных знаков, в Российской Федерации в качестве товарных знаков охраняется множество обозначений, начинающихся с приставки Mac/Мак и принадлежащих различным лицам в отношении однородных товаров, например: MacChocolate (свидетельства №№339293, 337544, 599766 и т.д.), MacTea (свидетельства №№537516, 594674 и т.д.), MacFood (свидетельства №№539558, 262487 и т.д.), MacCoffee (свидетельства №№470515, 441179 и т.д.). Причем данные знаки представляют серию известных товарных знаков компании Фьюча Энтерпрайсиз Пте Лтд (Сингапур). А так же MAC INGAL (свидетельство №501193), MacRoys (свидетельства №№1061045, 456969), MacLarin (свидетельство №№526993, 480243) и т.д.;

- приставка «Мак-» не несет в себе смысловой нагрузки, поскольку является слабым элементом, в связи с чем слово «маффин» будет значить кекс, а равно вызывать в сознании потребителя ассоциации с кексом, как с приставкой «мак-», так и без нее;

- слово «MacGuffin» состоит только из корня «макгаффин», а обозначение в целом не может восприниматься никак иначе кроме как «MacGuffin»;

- вероятность смешения на рынке товаров заявителя и компании Макдоналдс Корпорэйшн, а так же введение потребителя в заблуждение в отношении производителя исключены, так как их условия сбыта и круг потребителей различны;

- продукция «MacGuffin» реализуется как через оптовые и розничные торговые точки, так в различных развлекательных центрах. В то время как продукция Макдоналдс Корпорэйшн, в частности маффины, реализуется только в

узкоспециализированных предприятиях общественного питания «McDonald's» и более нигде не представлена.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 12.03.2018 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2016735620 в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (27.09.2016) поступления заявки №2016735620 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. № 482 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения 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.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; 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;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.


При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

На заседании коллегии заявитель представил ходатайство с просьбой скорректировать заявленный перечень товаров 30 класса МКТУ следующим образом: «батончики злаковые; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; карамель [конфеты]; конфеты; крекеры; леденцы; макарон [печенье миндальное]; орехи в шоколаде; печенье; печенье сухое; шоколад».

Заявленное обозначение является словесным **MacGuffin**, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении указанных выше товаров 30 класса МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения знаков [1, 2].

Противопоставленный знак [1] «  » является комбинированным и состоит из словесного элемента «МакМаффин», выполненного стандартным жирным шрифтом буквами русского алфавита, расположенного на фоне стилизованного прямоугольника. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [2] «МАКМАФФИН С ЯЙЦОМ» является словесным, выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-2] было установлено, что сравниваемые знаки

содержат фонетически сходные словесные элементы «MacGuffin»/«МакМаффин»/«МАКМАФФИН».

Так, фонетическое сходство обусловлено тождеством начальных «Mac-»/«Мак-»/ «МАК-» и конечных частей «-ffin»/«-ффин»/«-ФФИН» и сходством средних частей «-Gu-»/«-Ma-»/«-МА-», совпадением состава гласных (a/a/A, u/a/A, i/и/И) звуков и сходством состава согласных звуков (M/M/M, c/к/К, G/M/M, ff/фф/ФФ, n/н/Н), а также их одинаковым расположением по отношению друг к другу.

Графическое отличие сопоставляемых обозначений не оказывает существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку графическая проработка заявленного обозначения не снимает высокой степени их фонетического сходства, которое определяет запоминание знаков потребителями.

Кроме того, коллегия отмечает, что словесный элемент «MacGuffin» заявленного обозначения и словесный элемент «МакМаффин» противопоставленного знака [1] имеют сходное графическое построение, за счет выполнения букв «G»/«M» в середине словесных элементов заглавным шрифтом.

Отсутствие сведений о смысловом значении словесных элементов «MacGuffin»/«МакМаффин»/«МАКМАФФИН» противопоставленных знаков не позволяет произвести оценку по семантическому признаку.

Довод заявителя о том, что заявленное обозначение имеет семантическое значение, поскольку образовано от человеческой фамилии, использовавшейся в старых шотландских анекдотах, ставшей известной благодаря Альфреду Хичкоку, который использовал ее в фильме «Тридцать девять ступеней» для обозначения предмета, не может быть принят во внимание, поскольку указанное не является достаточно широко известным фактом на территории Российской Федерации и для среднего российского потребителя данный элемент будет восприниматься как фантазийный.

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

В отношении однородности заявленных товаров 30 класса МКТУ и противопоставленных им товаров 30 класса МКТУ противопоставленных знаков [1-2] коллегия отмечает следующее.

Товары 30 класса МКТУ, уточненного заявителем перечня «батончики злаковые; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; карамель [конфеты]; конфеты; крекеры; леденцы; макарон [печенье миндальное]; орехи в шоколаде; печенье; печенье сухое; шоколад» заявленного обозначения являются однородными с товарами 30 класса МКТУ «галеты, хлеб, кексы, торты, печенье, шоколад, изделия кондитерские мучные» противопоставленного знака [1], поскольку либо полностью совпадают, либо относятся к одному виду товаров – кондитерским изделиям, имеют одно назначение и круг потребителей.

Таким образом, однородность товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2016735620, с товарами 30 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак [1], и сходство самих обозначений свидетельствуют об их сходстве до степени смешения, и, как следствие, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, коллегия отмечает, что продукты питания являются товарами широкого потребления, в связи с чем, вероятность смешения рассматриваемых обозначений на рынке достаточно высока.

Довод заявителя о том, что им ведется активная хозяйственная деятельность не может быть принят во внимание, поскольку не может служить основанием для регистрации заявленного обозначения в рамках требования пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, коллегия учитывала достаточно широкую известность правообладателя противопоставленных товарных знаков [1, 2] среди российских потребителей на территории Российской Федерации, поскольку компания Макдоналдс Корпорейшн уже очень длительное время ведет свою хозяйственную

деятельность в области общественного питания, представляя на рынок различные продукты, в связи с чем, указанное, может привести в сознании потребителей к представлению о принадлежности заявленного обозначения к серии знаков, правообладателя и, следовательно, к смешению знаков на рынке.

Доводы заявителя относительно сосуществования приведенных примеров регистраций товарных знаков коллегия отмечает, что делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно.

Приведенная в возражении ссылка на решение Роспатента от 28.04.2018 по заявке №2016735942, касающееся товарного знака «AURUS» не может быть учтена, поскольку относится к иному обозначению, не включающему элементы «MacGuffin»/«МакМаффин»/« МАКМАФФИН».

Что касается доводов особого мнения, поступившего в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.09.2018, следует отметить, следующее.

что доводы особого мнения повторяют доводы возражения, оценка которым дана выше, поэтому не требуют дополнительного исследования.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.06.2018, оставить в силе решение Роспатента от 12.03.2018.