

**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 23.08.2018 возражение, поданное Коршуновой Еленой Евгеньевной, г. Томск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017727570, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «Магдалена» по заявке №2017727570, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.07.2017, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 13.07.2018 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 и услуг на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что в отношении данных товаров и услуг заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица товарным знаком «МАГДАЛЕНАС MAGDALENAS» по свидетельству №296574 с приоритетом от 15.10.2004 в отношении товаров 30 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 30 класса МКТУ [1].

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

- заявитель не считает сходными до степени смешения заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак из-за наличия в противопоставленном знаке дополнительного словесного элемента, а также разного графического написания слов;
- словесный элемент «МАГДАЛЕНА» заявленного обозначения и словесный элемент «МАГДАЛЕНАС MAGDALENAS» противопоставленного товарного знака не являются фонетически сходными, поскольку имеют различное количество букв и звуков;
- сравниваемые обозначения имеют различный вид (размер) шрифта, разное графическое написание с учетом характера букв, различное расположение букв (в одном из случаев обозначения расположено в вертикальном положении);
- сравниваемые словесные элементы обозначений не являются сходными семантически, поскольку заявленное обозначение «МАГДАЛЕНА» согласно dic.academic.ru имеет следующие значения: 1) река Колумбия; 2) распространённое в разных странах женское имя, происходящее от имени евангельской Марии Магдалины, а также географические названия (большей частью латиноамериканские) того же происхождения;
- противопоставленное обозначение «МАГДАЛЕНАС» является фантазийным обозначением, производным от заявленного обозначения, но не имеющим никакого семантического значения;
- согласно запросам в сети Интернет <https://zernograd.com/recipe/magdalenas-ispankie-kekсы-magdalenas> название «МАГДАЛЕНАС» является видом испанского апельсинового кекса с корицей, что совершенно не сопоставимо с именем и географическими объектами Магдалена.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 13.07.2018 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2017727570 в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (09.07.2017) поступления заявки №2017727570 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. N 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).

Заявленное обозначение является словесным «Магдалена», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ.

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

Противопоставленный знак [1] «МАГДАЛЕНАС MAGDALENAS» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов соответственно, при этом словесные элементы расположены в две строки. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 30 и услуг 35 классов МКТУ.

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

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] было установлено, что сравниваемые знаки содержат фонетически сходные словесные элементы «Магдалена»/«МАГДАЛЕНАС MAGDALENAS», при этом в противопоставленном знаке словесный элемент «MAGDALENAS» является транслитерацией словесного элемента «МАГДАЛЕНАС», в виду чего, указанные словесные элементы фонетически повторяют друг друга.

Так, фонетическое сходство обусловлено тождеством начальных и средних частей «Магдале-»/ «МАГДАЛЕ-»/«MAGDALE-» и сходством конечных частей «-на»/«-НАС»/«-NAS», тождеством состава гласных звуков и тождеством состава согласных звуков, кроме последнего звука «С»(«S») в противопоставленном знаке, а также их одинаковым расположением по отношению друг к другу.

Относительно семантического сходства сравниваемых обозначений коллегия отмечает следующее.

Словесный элемент «Магдалена» заявленного обозначения является женским именем, см. Интернет словари.

Сведения о значении словесных элементов «МАГДАЛЕНАС MAGDALENAS» в словарно-справочной литературе отсутствуют.

Вместе с тем, словесные элементы «МАГДАЛЕНАС MAGDALENAS» имеют созвучие со словом «Магдалена», значение которого хорошо известно российскому потребителю, вследствие чего, может вызывать в сознании потребителей сходные смысловые ассоциации.

Довод заявителя о том, что обозначение «МАГДАЛЕНАС MAGDALENAS» имеет иное семантическое значение и является названием испанских кексов, не может быть принят во внимание, поскольку заявителем не представлено сведений о том, что указанная информация является широко известной, в виду чего для среднего российского потребителя данные элементы будут восприниматься как фантазийные.

Что касается визуального признака сходства, то следует отметить, что графические отличия носят второстепенный характер с точки зрения индивидуализирующей функции знаков, выполненных стандартными шрифтовыми единицами. При этом следует отметить, что в сравниваемых знаках использованы шрифтовые единицы русского алфавита, что сближает их визуально.

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (фонетическому, смысловому и графическому) не обязательно, поскольку в соответствии с пунктом 14.4.2.2. (г) Правил, признаки, перечисленные в данном пункте, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Из изложенного следует, что ввиду наличия фонетического сходства вышеуказанных словесных элементов сравниваемых обозначений они были признаны коллегией сходными в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В отношении однородности заявленных товаров 30 класса МКТУ и противопоставленных им товаров 30 класса МКТУ противопоставленного знака [1] коллегия отмечает следующее.

Товары 30 класса МКТУ заявленного обозначения являются однородными с товарами 30 класса МКТУ противопоставленного знака [1], поскольку относятся к

продуктам питания, кондитерским изделиям, приправам и напиткам, соотносятся как род/вид, имеют одно назначение и круг потребителей.

Однородность товаров заявителем не оспаривается.

Таким образом, однородность товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2017727570, 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.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.08.2018, оставить в силе решение Роспатента от 13.07.2018.