

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – ГК РФ), и в соответствии 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 21.10.2009, поданное ООО «ПАРУС НСК», на решение Роспатента от 10.07.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008714948/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2008714948/50 с приоритетом от 14.05.2008 заявлено на имя Общества с ограниченной ответственностью «ПАРУС НСК», г.Новосибирск, (далее – заявитель) в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Заявленное обозначение «MAGELLAN» выполнено латинскими буквами стандартным шрифтом.

По результатам экспертизы заявленного обозначения принято решение Роспатента от 10.07.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака по мотиву несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 ГК РФ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 09 класса МКТУ, поскольку оно сходно до степени смешения с товарными знаками:

- «MAGELLAN» по свидетельствам № 371810 [1] с приоритетом от 13.09.2007, и №371809 [2] с приоритетом от 12.09.2007, зарегистрированными на имя Магеллан Навигейшн, Инк., корпорация штата Делавер, США, в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ;

- «МАГЕЛАН» [3] по свидетельству № 171893, приоритет от 22.10.1997, зарегистрированным на имя ООО «Компания Магелан», Москва, в отношении услуг 38 классов МКТУ, однородных товарам 09 класса МКТУ заявленного обозначения.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 21.10.2009 заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, аргументируя его следующими доводами:

- заявитель считает, что товары 09 класса МКТУ заявленного обозначения – «блоки магнитной ленты [компьютеры]; блоки памяти для компьютеров; дискеты; диски звукозаписи; диски магнитные; диски оптические; дисководы для компьютеров; дисководы с автоматической сменой дисков [для компьютеров]; интерфейсы [компьютеры]; кабели оптико-волоконные; карандаши электронные [элементы дисплеев]; клавиатуры компьютеров; коврики для мыши; компакт-диски [аудио-видео]; компакт-диски [пзу]; компьютеры; компьютеры портативные; манипуляторы типа "мышь"; микропроцессоры; модемы; мониторы [компьютерное оборудование]; носители информации магнитные; носители информации оптические; опоры для запястьев при работе с компьютерами; платы кремневые [интегральные схемы]; приборы навигационные для транспортных средств [бортовые компьютеры]; программы для компьютеров; программы игровые компьютерные; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; процессоры [центральные блоки обработки информации]; публикации электронные [загружаемые]; световоды оптические волоконные; устройства периферийные компьютеров; устройства считывающие [оборудование для обработки информации]; чипы [интегральные схемы] имеют непосредственное назначение – использование компьютерной техники для домашнего или промышленного использования, для проведения расчетов, выполнения каких-либо проектных работ, учебы, проведения досуга;

- противопоставленные товарные знаки [1,2] предназначены для маркировки следующих товаров - «устройства и приборы для приема, приемоиндикаторы для глобальных спутниковых навигационных систем, электронное навигационное оборудование и оборудование для ввода и отображения информации, данных, а именно глобальные спутниковые навигационные системы; программное обеспечение, предназначенное для обеспечения и облегчения определения местоположения в глобальных спутниковых навигационных системах посредством спутниковой связи». Перечисленные товары имеют непосредственное назначение – использование спутников технологий для наведения объекта на цель, для обеспечения и облегчения определения местоположения;

- назначение товаров заявленного обозначения и противопоставленных экспертизой товарных знаков [1,2] существенно отличается, внешний вид и габариты товаров также отличаются. Круг потребители товаров заявленного обозначения довольно широкий в отличие от потребителей товарных знаков[1,2], использующихся в спутниковых системах навигации, применяемых в случае передвижения в автомобилях, для определения местоположения охотника, туриста или геолога, как автономное энергозависимое устройство. Условия приобретения товаров также различны;

- в отношении товарного знака «МАГЕЛАН» [3] отмечено, что, кроме отсутствия фонетического и семантического сходства с заявленным обозначением, благодаря грамматической ошибке в написании (отсутствию второй буквы «Л»), он зарегистрирован для почтовых услуг, никак не связанных с заявленными товарами.

На основании изложенных доводов, в возражении изложена просьба отменить решение Роспатента от 10.07.2009 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

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

С учетом даты поступления заявки на регистрацию товарного знака (14.05.2008) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает ГК РФ и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Минюсте Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее—Правила).

Согласно пункту 6 статьи 1483 ГК РФ 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается лишь с согласия правообладателя.

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 14.4.2.1 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) пункта 14.4.2.2 Правил.

Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение

близких звуков и звуко сочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звуко сочетаний в составе обозначений; близость состава гласных, согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; расположение букв по отношению друг к другу.

Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений 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, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

Сходство обозначений определяется с учетом однородности товаров. В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение «MAGELLAN» выполнено заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров

09 класса МКТУ - «блоки магнитной ленты [компьютеры]; блоки памяти для компьютеров; дискеты; диски звукозаписи; диски магнитные; диски оптические; дисководы для компьютеров; дисководы с автоматической сменой дисков [для компьютеров]; интерфейсы [компьютеры]; кабели оптоволоконные; карандаши электронные [элементы дисплеев]; клавиатуры компьютеров; коврики для мыши; компакт-диски [аудио-видео]; компакт-диски [пзу]; компьютеры; компьютеры портативные; манипуляторы типа "мышь"; микропроцессоры; модемы; мониторы [компьютерное оборудование]; носители информации магнитные; носители информации оптические; опоры для запястьев при работе с компьютерами; платы кремневые [интегральные схемы]; приборы навигационные для транспортных средств [бортовые компьютеры]; программы для компьютеров; программы игровые компьютерные; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; процессоры [центральные блоки обработки информации]; публикации электронные [загружаемые]; световоды оптические волоконные; устройства периферийные компьютеров; устройства считывающие [оборудование для обработки информации]; чипы [интегральные схемы].»

Заявленному обозначению противопоставлены: словесный товарный знак «MAGELLAN» по свидетельству № 371810 [1], выполненный заглавными буквами латинского алфавита, и комбинированный товарный знак по свидетельству № 371809 [2] со словесным элементом «MAGELLAN», выполненным также заглавными буквами латинского алфавита на фоне эллипса. Правовая охрана противопоставленным товарным знакам предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ «устройства и приборы для приема, приемоиндикаторы для глобальных спутниковых навигационных систем, электронное навигационное оборудование и оборудование для ввода и отображения информации, данных, а именно глобальные спутниковые навигационные системы; программное обеспечение, предназначенное для

обеспечения и облегчения определения местоположения в глобальных спутниковых навигационных системах посредством спутниковой связи».

Сравнительный анализ заявленного обозначения «MAGELLAN» и противопоставленных товарных знаков «MAGELLAN» [1, 2] свидетельствует о том, что они имеют высокую степень сходства, ввиду фонетического и семантического тождества, что заявителем и не оспаривается.

Довод заявителя о том, что товары заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1,2] не являются однородными нельзя признать убедительным, поскольку товары 9 класса МКТУ, указанные в перечнях заявленного обозначения, и противопоставленных знаков относятся к одному родовому понятию: оборудование для записи и воспроизведения информации, что позволяет считать их однородными. Кроме того, степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки, при этом, чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые должны рассматриваться как однородные. С учетом высокой степени сходства сравниваемых обозначений, ввиду фонетического и семантического тождества, учитывалась принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности указанных товаров одному производителю.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1,2] являются сходными до степени смешения, что правомерно отмечено в решении Роспатента от 10.07.2009.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [3] показал следующее.

Противопоставленный товарный знак «МАГЕЛАН» по свидетельству №171893 [3] выполнен заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку «МАГЕЛАН» предоставлена в отношении услуг 38 класса МКТУ – «информация в области средств связи, передача сообщений, прокат аппаратуры для передачи сообщений, почта электронная, агентства

печати, телеграфная и телефонная связь, абонентская телеграфная связь, телеграфное и телефонное обслуживание, телекс, факсимильная передача, связь с использованием терминалов вычислительных машин, радиотелефонная связь, радиовещание, телевизионное вещание, кабельное телевизионное вещание, передача сообщений и изображений с использованием средств вычислительной техники, отправка телеграмм, передача телеграмм, служба вызова по радио или телефону».

Фонетическое сходство обозначений «MAGELLAN» и «МАГЕЛАН» обусловлено одинаковым количеством слогов (три), одинаковым составом гласных и согласных звуков, наличием семи тождественных звуков, расположенных в одинаковой последовательности. Различие в одной дополнительной букве «l» не оказывают существенного влияния на сходство звучания слов.

Отсутствие оригинальности графического исполнения словесных элементов приводит к снижению значения графического признака, делая его второстепенным критерием сходства. Вместе с тем, следует отметить, что исполнение сравниваемых обозначений стандартными шрифтовыми единицами сближает обозначения и позволяет воспринимать обозначение МАГЕЛАН как воспроизведение имени знаменитого португальского мореплавателя русскими буквами.

Отсутствие семантики у слова «магелан» не позволяет провести анализ по семантическому фактору сходства сравниваемых обозначений. Однако, несмотря на то, что слово МАГЕЛАН не имеет смыслового значения, для российского потребителя обозначение, состоящее из фонетически и визуально сходных словесных элементов MAGELLAN и МАГЕЛАН, будут ассоциироваться друг с другом, несмотря на отдельные отличия.

Товары 09 класса МКТУ заявленного обозначения - «компьютеры; программы компьютерные» и услуги 38 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [3] – «почта электронная; передача сообщений и изображений

с использованием средств вычислительной техники» являются однородными, поскольку при оказании данных услуг используются в том числе компьютерное оборудование и компьютерные программы.

Таким образом, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком [3], что правомерно указано в решении Роспатента.

На основании изложенного, у Палаты по патентным спорам имеются достаточные основания для признания заявленного обозначения не соответствующим условиям охраноспособности, установленным пунктом 6 статьи 1483 ГК РФ, и, следовательно, для вывода о невозможности удовлетворения возражения.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении возражения от 21.10.2009, оставить в силе решение Роспатента от 10.07.2009.