

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 возражение от 05.05.2014, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Легенда», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012745435, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2012745435 с приоритетом от 25.12.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ и услуг 35 класса МКТУ.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Magnetic», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Роспатентом 07.04.2014 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении всех товаров и услуг по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с:

- товарным знаком «Magnetic necklace» (свидетельство №494774 с приоритетом от 30.06.2011), зарегистрированным в отношении однородных услуг 35

класса МКТУ на имя Косвей (М) Сдн. Бхд., Лот 12А.07, 12А Флор, Висма Косвэй, Джалан Раджа Чулан, 50200 Куала-Лумпур, Малайзия;

- товарным знаком «Магнэтик» (свидетельство №398350 с приоритетом от 30.03.2007), зарегистрированным в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Олимп-групп», 426050, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 9 Января, 257;

- знаком «Magnetic» по международной регистрации №936433 с конвенционным приоритетом от 13.12.2006, принадлежащим компании Karlovarske mineralni vody, a.s., Horova 3 CZ-360 21 Karlovy Vary, которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- знаком «Magnet» по международной регистрации №864349 с датой территориального расширения на Российскую Федерацию 23.06.2011, принадлежащим компании SEMOD – CZ s.r.o., Delnicka 390 CZ-532 36 Pardubice, которому ранее (27.03.2012) была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 05.05.2014 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 18 класса МКТУ, поскольку в решении Роспатента не указан ранее зарегистрированный товарный знак в отношении товаров 18 класса МКТУ, сходный до степени смешения с заявленным обозначением;

- противопоставленному знаку по международной регистрации №864349 не предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров 25 класса МКТУ, а также истек срок его действия.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 07.04.2014 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех товаров 18, 25 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (25.12.2012) поступления заявки №2012745435 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 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 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.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, 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.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта,

графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил: 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, 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).

В соответствии с пунктом 14.4.3 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.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «Magnetic», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Регистрация знака испрашивается в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ.

Принимая во внимание, что заявитель испрашивает регистрацию заявленного обозначения в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ, товарные знаки по свидетельствам №494774, №398350 и знак по международной регистрации №936433 не учитываются при проведении анализа на тождество и сходство в связи с тем, что им предоставлена правовая охрана в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации №864349 [1] представляет собой словесное обозначение «MAGNET», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Знаку предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров 25 класса МКТУ.

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

Сопоставление слов «Magnetic/MAGNET» с точки зрения произношения показал, что указанные выше слова являются сходными, что обусловлено совпадением

большинства звуков, близостью состава гласных (-а-е-) и близостью состава согласных букв (-м-г-н-т-).

Приведенный выше анализ свидетельствует о сходстве сравниваемых словесных обозначений по фонетическому критерию сходства словесных обозначений.

Сравнительный анализ данных знаков по семантическому критерию сходства показал следующее. Заявленное обозначение «Magnetic» в переводе с английского на русский язык означает «магнитный, магнитоактивный, притягательный, привлекательный, магнетический», а слово «magnet» - «магнит, притягательная сила» (см. Яндекс.Словари). Указанное обуславливает вывод о семантическом тождестве сравниваемых обозначений.

Что касается графического признака сходства, то исполнение заявленного обозначения и противопоставленного знака по международной регистрации №864349 буквами одного алфавита усиливает их сходство.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве обозначений по фонетическому, семантическому и графическому факторам сходства.

Сравнение перечней товаров с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые товары 25 класса МКТУ однородны, поскольку относятся к одной родовой группе (одежда, обувь, головные уборы), имеют один круг потребителей, один рынок сбыта.

Таким образом, приведенный в решение Роспатента от 07.04.2014 вывод о том, что сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров, является обоснованным и заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, правовая охрана на территорию Российской Федерации противопоставленного знака по международной регистрации №864349 больше не распространяется, поскольку владельцем международной регистрации не был продлен срок ее действия.

Данное обстоятельство позволяет сделать вывод о том, что знак по международной регистрации №864349 не препятствует регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

В связи с этим у коллегии палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта б статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, палата по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 05.05.2014, отменить решение Роспатента от 07.04.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012745435.