

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 05.06.2007, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 08.06.2007, поданное компанией Сосьете де Продюи Нестле, Швейцария (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №246108, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2001710088/50 с приоритетом от 05.04.2001 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 15.05.2003 за №246108 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Продовольственная компания «Аппетит», г. Екатеринбург (далее - правообладатель), в отношении товаров 29 и услуг 39, 42 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

Согласно сведениям из Госреестра на основании решения Палаты по патентным спорам от 25.04.2004 (сведения опубликованы 25.06.2004) регистрация товарного знака по свидетельству №246108 была признана недействительной частично при сохранении ее действия в отношении следующего перечня услуг 42 класса МКТУ – контроль качества, консультации профессиональные [не связанные с деловыми операциями], кафе, рестораны.

Товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «МАГИК», выполненного буквами русского алфавита стандартным шрифтом, имеющего сложную конфигурацию, напоминающую чашу. При этом изобразительный элемент имеет красный цвет и является фоном для словесного элемента, который выполнен буквами желтого цвета.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 05.06.2007 выражено мнение о том, что регистрация №246108 произведена в нарушение

требований, установленных пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1, введенного в действие 17.10.1992 (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- на основании решения Палаты по патентным оспариваемый товарный знак был признан сходным до степени смешения со знаком компании «Нестле» по международной регистрации №628178, и его регистрация была частично аннулирована;

- в силу вновь открывшихся обстоятельств в части объема правовой охраны, предоставляемой общеизвестному товарному знаку «Maggi» в России, регистрация №246108 должна быть аннулирована полностью;

- товарный знак «Maggi» признан общеизвестным в России начиная с 31.12.1999, то есть до даты приоритета оспариваемого товарного знака, и внесен в Перечень общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков 05.04.2006 (свидетельство №50);

- оспариваемый товарный знак «МАГИК» является имитацией и почти дословной транслитерацией общеизвестного товарного знака «Maggi»;

- несмотря на то, что словесные элементы этих знаков выполнены буквами различных алфавитов, в целом они являются фонетически сходными (первые два звука «М» и «А» полностью совпадают, оба словесных элемента состоят из двух слогов МА-ГИК и MAG-GI, соответственно);

- сравниваемые знаки не имеют семантического значения, так как являются фантазийными;

- при этом имеется визуальное сходство за счет полного совпадения двух первых букв «М» и «А», которое усилено использованием в оспариваемом знаке имитации изобразительного элемента общеизвестного знака «Maggi» - эллипсовидной фигуры с выступом в нижней части в желто-красном цветном сочетании;

- оспариваемый товарный знак в силу общеизвестности товарного знака «Maggi» будет ассоциироваться у потребителя с правообладателем и может ущемить его законные интересы;

- в силу статьи 19.1 Закона охрана общеизвестного товарного знака распространяется и на неоднородные товары, если использование другим лицом товарного знака будет ассоциироваться у потребителей с правообладателем и может ущемить его законные интересы;

- товарный знак «Maggi» в течение многих лет является спонсором различных кулинарных печатных изданий и телевизионного кулинарного шоу «Властелин вкуса», а также различных рекламных акций (например «Горячая кружка «Магги»);

- в частности, лицензиат заявителя ООО «Нестле Россия» реализует продукцию под товарными знаками «Maggi» и «Магги» ресторанам, таким как Sodexo, где в частности обслуживаются сотрудники многочисленных офисных центров в Москве;

- компания «Нестле» осуществляет консультирование потребителей в отношении своей продукции, по вопросам правильного питания и здорового образа жизни, проводит различные культурно просветительские мероприятия;

- в частности на указанные услуги 41 класса МКТУ распространяется регистрация комбинированного товарного знака «Maggi. Клуб хозяек» по свидетельству №210121 с датой приоритета, предшествующей дате приоритета оспариваемого товарного знака;

- в силу вышеуказанного, у потребителя есть все основания для ассоциации общеизвестного товарного знака «Maggi» и его вариацией в кириллице и со сферой общественного питания, а именно с услугами кафе, ресторанов и закусочных;

- таким образом, налицо сходство с вышеперечисленными знаками заявителя и оспариваемым знаком «МАГИК» и возможность ассоциации оспариваемого товарного знака с заявителем в виду общеизвестности товарного знака «Maggi».

К возражению были приложены следующие материалы:

- решение Палаты по патентным спорам от 05.12.2003, на 9 л.;

- распечатки из базы данных – международной регистрации №628728, товарных знаков по свидетельствам №№160337, 210121, 246108, на 9 л.

На заседании коллегии, состоявшемся 15.05.2008, лицом, подавшим возражение был представлен отчет по исследованию «Признание обозначения «Maggi» общеизвестным товарным знаком в РФ по 29 и 30 классу МКТУ», на 4 л., а также дополнение к возражению, в котором указывалось следующее:

- согласно статье 5 Федерального закона «О введении в действие части четвертой ГК РФ» от 08.12.2006, права на результаты интеллектуальной деятельности, охраняемые на день введения в действие части четвертой Кодекса, продолжают охраняться в соответствии с правилами части четвертой Кодекса;

- с учетом изложенного, правовая охрана общеизвестного товарного знака №50 распространяется и на неоднородные товары, что также соответствует статье 6 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности;

- товарный знак №246108 в отношении любых товаров и услуг, ввиду высокой степени сходства с указанными в возражении товарными знаками, по существу, является имитацией этих товарных знаков, будет ассоциироваться у потребителей с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак №50 и ущемит законные интересы правообладателя;

- поскольку регистрация товарного знака для каких-либо товаров закрепляет право и обязанность правообладателя не только производить эти товары, но и оказывать услуги, связанные с ведением этих товаров в гражданский оборот, использование другим лицом сходного до степени смешения товарного знака для индивидуализации своих услуг неизбежно порождает в сознании потребителя представление о том, что данные услуги оказываются одним и тем же лицом;

- ввиду общеизвестности графики, цветового решения и словесного элемента общеизвестного в Российской Федерации товарного знака №50 регистрация товарного знака №246108 для таких услуг 42 класса МКТУ, как “закусочные, кафе, рестораны, контроль качества, консультации

профессиональные (не связанные с деловыми операциями)” создает реальную опасность смешения товарных знаков потребителем.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака «МАГИК» по свидетельству №246108 недействительной полностью.

Правообладатель оспариваемой регистрации, в установленном порядке уведомленный о поступившем возражении, на заседании коллегии, состоявшемся 15.05.2008, отсутствовал, также им не был представлен отзыв по мотивам возражения.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета (05.04.2001) заявки №2001710088/50 правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака по свидетельству №246108 включает в себя упомянутый Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированные в Минюсте России 08.12.1995 за №989, введенные в действие с 29.02.1996 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения, в частности, с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

Согласно пункту 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;

- с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (1) – (3)) Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(1) 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(2) 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 (семантическое) сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (3) Правил, а именно:

- подобие заложенных в обозначении понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;
- совпадение одного из элементов обозначений, на которое падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;
- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (4) Правил).

При определении сходства комбинированных обозначений комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав

комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом (пункт 14.4.2.4 Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил, при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №246108 с приоритетом от 05.04.2001 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «Магик», выполненного буквами русского алфавита стандартным шрифтом, и изобразительного элемента, имеющего сложную конфигурацию (округлую со сторон и усеченную сверху и снизу), напоминающую чашу. При этом изобразительный элемент выполнен красным цветом и является фоном для словесного элемента, который выполнен с заглавной буквы желтым цветом. Правообладателем знака является ООО «Продовольственная компания «Аппетит».

Предоставление правовой охраны указанному товарному знаку оспаривается из-за наличия ранее зарегистрированных на имя компании Сосьете де Продюи Нестле С.А. знака по международной регистрации №628178 [1], товарного знака по свидетельству №210121 [2] и общеизвестного в Российской Федерации товарного знака по свидетельству №50 [3].

Противопоставленные знаки являются комбинированными. Основным элементом, по которому они идентифицируются потребителем, является изобразительный элемент в виде перевернутой капли, на фоне которого расположены словесные элементы «Магги» [1] и «Maggi» [2], [3] выполненные стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов, соответственно.

В ходе сравнительного анализа товарного знака по свидетельству №246108 и товарных знаков [1], [2], [3] было установлено следующее.

Отсутствие информации в общедоступных словарно-справочных изданиях о принадлежности словесных элементов «Магик», «Магги» [1], «Maggi» [2], [3] к лексике каких-либо языков служит основанием для вывода о восприятии их потребителями как фантазийных слов. В этой связи не представляется возможным провести анализ на предмет сходства обозначений по семантическому критерию.

В отношении звукового сходства необходимо отметить, что сравниваемые словесные элементы отличаются лишь наличием звука «к» на конце слова «Магик». Таким образом, совпадение большей части звуков, расположенных в одинаковом порядке, позволяет признать рассматриваемые словесные элементы фонетически сходными.

Изобразительные элементы также сходны, поскольку в оспариваемом знаке данный элемент практически воспроизводит основной изобразительный элемент противопоставленных знаков, отличаясь лишь тем, что несколько усечен сверху и снизу. Сходство усиливается за счет одинаковой цветовой гаммы, используемой для исполнения словесного и изобразительного элементов.

Таким образом, Палатой по патентным спорам было установлено, что анализируемые знаки являются сходными в целом, так как имеется сходство словесных и изобразительных элементов, а также аналогичное композиционное построение и цветовое решение данных элементов. При этом степень самого сходства весьма высока за счет практически аналогичного общего зрительного восприятия знаков.

Вместе с тем, довод возражения о сходстве сравниваемых знаков до степени смешения не был признан убедительным, поскольку в перечнях противопоставленных регистраций [1], [2], [3] отсутствуют услуги, однородные услугам 42 класса МКТУ – контроль качества, консультации профессиональные [не связанные с деловыми операциями], закусочные, кафе, рестораны, на которые распространяется правовая охрана оспариваемого товарного знака.

В частности, товарный знак [2] и общеизвестный товарный знак [3] зарегистрированы исключительно для товаров 29 и 30 классов МКТУ.



Перечисленные в перечне регистрации [1] услуги 41 класса МКТУ - воспитание; обеспечение учебного процесса; развлечения; организация и проведение спортивных и культурно-просветительных мероприятий; организация и проведение лотерей, конкурсов, в том числе по сети Интернет, клубы (культурно-просветительные), розыгрыши призов среди членов клуба, в том числе по сети Интернет, телевизионные передачи развлекательные, представляют собой виды услуг, преследующие иные цели, имеющие иную область оказания и круг потребителей, нежели услуги 42 класса МКТУ, указанные в перечне регистрации №246108. Кроме того, сопоставляемые услуги отнесены МКТУ к различным классам (41 и 42, соответственно), что дополнительно указывает на их неоднородность.

При этом довод возражения о том, что реализация продукции под знаками «Магги» [1], «Maggi» [2], [3] в сети ресторанов Sodexo, а также осуществление компанией «Нестле» консультирования потребителей по вопросам правильного питания и здорового образа жизни, проведение культурно-просветительских мероприятий, способствует ассоциированию противопоставленных обозначений со сферой общественного питания, не был признан убедительным в виду следующего.

Перечисленные услуги связаны с реализацией и рекламой продукции, маркируемой знаками «Магги» [1], «Maggi» [2], [3]. Данная деятельность не имеет прямого отношения к услугам кафе, ресторанов и закусочных, в силу чего ассоциирование оспариваемого товарного знака с известным производителем супов быстрого приготовления и приправ – компанией Сосьете де Продюи Нестле С.А., по мнению Палаты по патентным спорам, является маловероятным. При этом в возражении не представлены какие-либо доказательства, подтверждающие возможность таких ассоциаций.

Относительно довода лица, подавшего возражение, об ассоциировании оспариваемого товарного знака при использовании его в отношении услуг 42 класса МКТУ, приведенных в свидетельстве №246108, с компанией Сосьете де Продюи Нестле С.А. в виду того, что эта компания является правообладателем общеизвестного в Российской Федерации товарного знака по свидетельству №50

[3], который был признан общеизвестным с 31.12.1999, Палата по патентным спорам отмечает следующее.

При оценке правомерности регистрации коллегией Палаты по патентным спорам учитывались нормы законодательства, действовавшего на момент подачи заявки №2001710088/50 (возникновение правоотношений по приобретению исключительных прав).

Закон, действовавший на дату приоритета оспариваемой регистрации (05.04.2001), не содержал норм, предусматривающих учет товарных знаков, признанных в установленном порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками.

Согласно пункту (1) статьи 6 bis a) Парижской конвенции по охране промышленной собственности страны союза обязуются, в частности, по инициативе администрации отклонять или признавать недействительными регистрацию, представляющую собой воспроизведение, имитацию или перевод другого знака, способные вызвать смешение со знаком, который по определению компетентного органа страны регистрации уже является в этой стране общеизвестным в качестве знака лица, пользующегося преимуществами данной Конвенции, и используется для идентичных или подобных продуктов. Это положение распространяется и на те случаи, когда существенная составная часть знака представляет собой воспроизведение такого общеизвестного знака или имитацию, способную вызвать смешение.

С учетом изложенного действие регистрации общеизвестного товарного знака может быть распространено только на товары, однородные товарам, указанным в свидетельстве №50: 29 – супы; бульоны дегидрированные; составы для приготовления бульонов и супов; концентраты бульонные; составы для приготовления вторых блюд, 30 – приправы. Как было установлено выше правовая охрана товарного знака по свидетельству №246108 распространяется на неоднородные услуги 42 класса МКТУ.

В этой связи Палата по патентным спорам не усматривает оснований, подтверждающих мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация

№246108 не соответствует законодательно установленным условиям охраноспособности.

После проведения заседания коллегии Палаты по патентным спорам правообладателем было представлено особое мнение от 15.05.2008, содержащее довод о том, что согласно статье 5 Федерального закона «О введении в действие части четвертой ГК РФ», права на результаты интеллектуальной деятельности, охраняемые на день введения в действие части четвертой Кодекса, продолжают охраняться в соответствии с правилами части четвертой Кодекса, в связи с чем, правовая охрана товарного знака по свидетельству №50 распространяется и на неоднородные товары.

Приведённый довод не может быть признан обоснованным, поскольку статей 5 Федерального Закона «О введении в действие части четвертой ГК РФ» от 08.12.2006 №231-ФЗ провозглашается признание тех прав, которые были уже ранее приобретены. Положение данной нормы устанавливает лишь то, что ранее полученные права продолжают охраняться (они не прекращаются и не требуется каких-либо дополнительных действий для их продления, они также могут быть оспорены позже в новом порядке и правообладатель сохраняет право на защиту исключительных прав).

Вместе с тем при рассмотрении правомерности регистрации с точки зрения её охраноспособности коллегия руководствовалась статьей 4 Гражданского кодекса Российской Федерации и применяла законодательство, действовавшее на момент возникновения правоотношений по приобретению исключительных прав (то есть на дату подачи заявки).

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 05.06.2007, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №246108.**