

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее -Правила), рассмотрела возражение, поступившее 17.08.2022, поданное Закрытым акционерным обществом "Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана "МИР" (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020724811, при этом установила следующее.

MAG

Заявка №2020724811 на регистрацию обозначения « **MAG** » была подана на имя заявителя 19.05.2020 в отношении товаров и услуг 29, 30, 32, 33, 34, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 18.04.2022 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020724811 в отношении части товаров 29 и 30 классов МКТУ, всех заявленных товаров 32, 33, 34 классов МКТУ, части заявленных услуг 43 класса МКТУ.


В отношении части заявленных товаров и услуг 29, 30, 43 классов МКТУ в

регистрации отказано.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы экспертизы мотивированы тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:



- с товарным знаком «» по свидетельству №595357 с приоритетом от 08.07.2015, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "Авалон Дистрибьюшен", Москва, в отношении услуг 43 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 43 класса МКТУ;

МАГ БИО

- с товарными знаками «**МАГ БИО**» по свидетельствам №465699 с приоритетом от 26.05.2011, № 527854 с приоритетом от 21.03.2013, зарегистрированными на имя Общества с ограниченной ответственностью "Научное производственное объединение "Свитозар", Москва, г. Зеленоград, в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 29, 30 классов МКТУ;

- товарным знаком «**МАГ**» по свидетельству № 272417 с приоритетом от 04.09.2003, зарегистрированным на имя Открытого акционерного общества "Русский холодъ", г. Барнаул, в отношении товаров 30 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 30 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 17.08.2022 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель является правообладателем первоначальных товарных знаков «МАГ / МАГ» по свидетельствам №№ 250702, 578225, зарегистрированных, в том

числе, в отношении товаров, однородных заявленным товарам 29 и 30 классов МКТУ;

- исключенные экспертизой из перечня, заявленного на регистрацию по заявке № 2020724811, товары 29 и 30 классов являются идентичными и однородными товарам, указанным в перечне 29 и 30 классов принадлежащих заявителю товарных знаков по свидетельствам №№ 250702, 578225, имеющими более ранний приоритет;

- товарные знаки со словесным обозначением «МАГ БИО МАГ БИО» по свидетельствам №№ 465699, 527854 не являются сходными до степени смешения с обозначением, заявленным по заявке № 2020724811 в силу очевидных фонетических, визуальных и семантических различий между ними;

- заявленное обозначение является продолжением серии товарных знаков, в основу которой положен словесный элемент «МАГ» (транслитерация буквами латинского алфавита «MAG»), зарегистрированных, том числе, в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ, в составе которых присутствуют различные молочные продукты, напитки из фруктов, мед, сладости и кондитерские изделия, тесто.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 18.04.2022 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака по заявке №2020724811 в отношении товаров и услуг 32, 33, 34, 43 классов МКТУ, указанных в Решении о регистрации от 18.04.2022, а также всех заявленных товаров 29 класса МКТУ и всех заявленных товаров 30 класса МКТУ, за исключением товаров «мороженое».

Изучив материалы дела и заслушав представителя лица, подавшего возражение, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (19.05.2020) заявки №2020724811 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает вышеуказанный 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 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, 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.

Исходя из положений пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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.

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.

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 пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

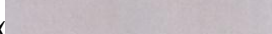
В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное 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).

MAG

Заявленное обозначение « **MAG** » по заявке № 2020724811 является словесным, выполнено заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в черном цвете в отношении товаров и услуг 29, 30, 32, 33, 34, 43 классов МКТУ, указанных в возражении.

В решении Роспатента от 18.04.2022 установлено несоответствие заявленного обозначения пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса. В этой связи ему были противопоставлены товарные знаки (1-4).



Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №595357 (1) является комбинированным, включает в себя изобразительный элемент в виде серого прямоугольника, на фоне которого изображены слова и цифры «МАГ 24 МИГОМ РЯДОМ ВСЕГДА». Товарный знак зарегистрирован, в том числе, в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных в регистрации.

МАГ БИО

Противопоставленный товарный знак «**MAG BIO**» по свидетельству №465699 (2) является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов. Товарный знак зарегистрирован в отношении, в том числе, товаров 29 класса МКТУ, указанных в регистрации.

МАГ БИО

Противопоставленный товарный знак «**MAG BIO**» по свидетельству №527854 (3) является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов. Товарный знак зарегистрирован в отношении, в том числе, товаров 30 класса МКТУ, указанных в регистрации.

МАГ

Противопоставленный товарный знак «**МАГ**» по свидетельству № 272417 (4) является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении товара 30 класса МКТУ «мороженое».

В своем возращении заявитель не оспаривает отказ в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ «мороженое» и части заявленных услуг 43 класса МКТУ, в связи с чем, в отношении противопоставленных товарных знаков (1, 4) по свидетельствам №№595357, 272417 сравнительный анализ не проводится.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (2 и 3) по свидетельствам №№465699, 527854 показал следующее.

В противопоставленных товарных знаках словесные элементы «МАГ»/ «MAG» занимают начальную позицию, именно со словесных элементов «МАГ»/ «MAG» начинается прочтение знака, и они больше запоминаются потребителем, чем словесные элементы «ВЮ»/ «БИЮ». Таким образом, словесные элементы «МАГ»/ «MAG» следует признать сильными элементами противопоставленных знаков (2 и 3), несущими основную индивидуализирующую функцию, при этом, они воспринимаются в качестве транслитерации друг друга, выполненной буквами латинского и кириллического алфавитов

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (2 и 3), что они являются сходными, поскольку включают один и тот же словесный элемент «МАГ»/ «MAG». Таким образом, установлено фонетическое, семантическое (где: «mag» в переводе с английского языка на русский язык имеет значение «(монета в) полпенни», «болтовня», «болтун(ья)» см. Интернет-словарь <https://translate.academic.ru/>, Англо-русский словарь Мюллера) тождество словесного элемента «МАГ».

Следует отметить, что индивидуализирующий элемент «МАГ» в составе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков выполнен буквами одного алфавита (латинского), что сближает их графически.

Таким образом, в рассматриваемом споре имеет место фонетическое, семантическое и графическое тождество сильных индивидуализирующих элементов «MAG/ МАГ», что обуславливает вывод о высокой степени сходства сравниваемых знаков.

Анализ однородности товаров 29 и 30 класса МКТУ показал следующее.

Решением Роспатента от 14.08.2022 заявленному обозначению было отказано в регистрации части товаров 29 класса МКТУ *«заменители молока; кефир; кисели; коктейли молочные; кумыс; масло сливочное; молоко; молоко сгущенное; молоко сухое; напитки молочные с преобладанием молока; продукты молочные; простокваша [скисшее молоко]; сливки [молочный продукт]; сметана [сквашенные сливки]; спреды; сырки глазированные; сырки творожные; сыры; творог»*, которые относятся к таким товарам как молоко и молочные продукты. Данные товары следует признать

однородными противопоставленным товарам 29 класса МКТУ «молоко и молочные продукты», в отношении которых действует товарный знак по свидетельству №465699, поскольку данные товары представляют собой одни и те же товары, объединённые общеродовыми общевидовыми признаками, имеют одно и то же назначение и условия сбыта (продуктовые магазины, отделы молочных продуктов) и круг потребителей.

Испрашиваемые товары 30 класса МКТУ «батончики злаковые; вафли; вещества подслащивающие натуральные; галеты солодовые; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; глюкоза для кулинарных целей; изделия желейные фруктовые [кондитерские]; изделия из сладостей для украшения тортов; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские мучные; карамели [конфеты]; конфеты; конфеты мятные; леденцы; макарон [печенье миндальное]; марципан; маффины; мед; муссы десертные; орехи в шоколаде; пастилки [кондитерские изделия]; печенье; помадки; пралине; пряники; рулеты [мучные кондитерские изделия]; сахар; сладости; тесто готовое; тортилли; торты; торты вафельные; торты суфлейные; торты фруктовые; халва; шоколад» и противопоставленные товары 30 класса МКТУ «кондитерские изделия, сахар, мед, сироп из патоки; вещества подслащивающие натуральные; ароматизаторы, за исключением эфирных масел», в отношении которых, в том числе, предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству №527854, следует признать однородными, поскольку сравниваемые товары относятся к кондитерским изделиям, а также содержат идентичные позиции.

Вероятность смешения спорного обозначения и противопоставленных товарных знаков определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

В данном случае коллегией установлена высокая степень сходства заявленного обозначения по заявке №2020724811 с противопоставленными товарными знаками (2, 3) и однородность товаров, для маркировки которых они предназначены, что является

основанием для вывода о наличии вероятности смешения сопоставляемых обозначений, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

В отношении довода заявителя об исключительном праве на более ранние регистрации по свидетельствам №№ 250702, 578225, действующих в отношении испрашиваемых товаров 29 и 30 класса МКТУ, коллегия отмечает, что наличие указанных товарных знаков не приводит к выводу об отсутствии сходства между заявленным обозначением и противопоставленными товарными знаками по свидетельствам №№465699, 527854 и не предопределяет вывод о правомерности предоставления правовой охраны заявленному обозначению по заявке №2020724814. Правомерность данных выводов подтверждается судебной практикой, в частности в решении Суда по интеллектуальным правам дело № СИП-1173/2011 указано «Суд по интеллектуальным правам также полагает, что применение принципа правовой определенности не предполагает отхода от общеправовых принципов законности и разумности, в связи с чем безусловное следование ранее выраженной правовой позиции даже в случае, если она не соответствует требованиям закона и иных нормативных правовых актов, вступает в противоречие с этими принципами».

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражение, поступившее 17.08.2022, оставить в силе решение Роспатента от 18.04.2022.