


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**


Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 10.12.2020 возражение, поданное компанией Маттел Инк., США (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019730843, при этом установила следующее.

Обозначение « **MAGIC 8 BALL** » по заявке №2019730843 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 26.06.2019 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 28, 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 07.09.2020 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных услуг 41 класса МКТУ и товаров 28 класса МКТУ «*товары гимнастические и спортивные; украшения елочные*». В отношении заявленных товаров 28 класса МКТУ «*игры, игрушки; аппараты для видео игр*» было отказано в регистрации товарного знака по причине его несоответствия требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

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

зарегистрированным товарным знаком «  » по свидетельству №463272 с приоритетом от 12.04.2011, зарегистрированным в отношении однородных товаров 28 класса МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «ЮНИТИ», 109147, Москва, ул. Воронцовская, 35Б, оф. 407.

Срок действия исключительного права на ранее противопоставленный товарный знак «  » по свидетельству №420152 с приоритетом от 01.10.2009 истек 01.10.2019 и не был продлен правообладателем.

Входящая в состав заявленного обозначения элемент «8» является неохраняемым, поскольку обладает различительной способностью, представляет собой простую цифру, не имеющую характерного графического исполнения.

В поступившем возражении заявитель указал на прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №463272 в связи с прекращением юридического лица – правообладателя, сведения о чем были опубликованы в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр). В этой связи указанный товарный знак более не препятствует регистрации заявленного обозначения по заявке №2019730843 в качестве товарного знака согласно требованиям законодательства.


Заявитель согласен со снятием противопоставления по свидетельству №420152.

Однако относительно неохраноспособности цифры «8» заявитель высказал свое несогласие, отметив, что этот элемент несет смысловую нагрузку, в силу чего заявленное обозначение «MAGIC 8 BALL» переводится как «волшебный восьмой шар».

В возражении приводится практика регистрации товарных знаков, включающих

1.5

цифровые элементы, без дискламации: «UN camélia . Cinq allures» по свидетельству №723279,

«  » по свидетельству №757460, «ПЕ-8» по свидетельству №728528,

5+

« пять.плюс » по свидетельству №226042, « **BSKa-3** » по свидетельству №585518,

« **4+4** » по свидетельству №460496, « **5-th Street** » по свидетельству №756152.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019730843 в отношении всех заявленных товаров и услуг 28, 41 классов МКТУ с указанием цифры «8» в качестве охраняемого элемента.

В качестве материалов, иллюстрации доводов возражения, заявителем представлены сведения относительно товарного знака по свидетельству №463272.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными в части.

С учетом даты (26.06.2019) поступления заявки №2019730843 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 требованиями подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающие на их вид, качество, количество, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы: общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака; условными обозначениями, применяемыми в науке и технике; общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

В соответствии с требованиями подпункта 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 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.

Исходя из положений пункта 42 Правил, 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; расположения 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 обозначение понятий, идей (в частности, 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 «**MAGIC 8 BALL**» по заявке №2019730843, поданное на регистрацию в качестве товарного знака 26.06.2019 для индивидуализации товаров и услуг 28, 41 классов МКТУ, включает в свой состав словесные элементы «MAGIC», «BALL», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и расположенную между ними цифру «8».

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения «**MAGIC 8 BALL**» в качестве товарного знака для товаров 28 класса МКТУ «*игры, игрушки; аппараты для видео игр*» основан на наличии товарного знака

«**MAGIC 8**» по свидетельству №463272 с приоритетом от 12.04.2011, зарегистрированного в отношении товаров 28 класса МКТУ «*игры, игрушки; игрушки с подвижными частями или передвижные*» на имя ООО «ЮНИТИ».

Сходство до степени смешения между заявленным обозначением и противопоставленным товарным знаком заявителем не оспаривается.

Однако при сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №463272 коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

Так, правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №463272 была досрочно прекращена в связи с прекращением юридического лица – правообладателя в соответствии с решением Роспатента от 11.11.2020, о чем была внесена соответствующая запись в Госреестр.

Приведенные обстоятельства устраняют причину для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака

для части заявленных товаров 28 класса МКТУ «*игры, игрушки; аппараты для видео игр*», основанную на ранее сделанном выводе о его несоответствии требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, необходимо констатировать, что входящий в состав заявленного обозначения «**MAGIC 8 BALL**» элемент «8» представляет собой цифру, не имеющую характерного графического исполнения, вследствие чего относится к элементам, не обладающим различительной способностью согласно требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Коллегия приняла к сведению довод возражения о том, что цифра «8» несет смысловую нагрузку, в силу чего заявленное обозначение переводится как «волшебный восьмой шар». Проанализировав указанный довод, коллегия отмечает, что словесные элементы «MAGIC», «BALL» являются лексическими единицами английского языка (где «magic» - волшебство, магия; волшебный, магический; «ball» - «мяч; шар»; бал, см. <https://www.translate.ru>), и образованное ими сочетание действительно может быть переведено на русский язык как «волшебный шар».

Однако, наличие цифры «8» не придает заявленному обозначению «MAGIC 8 BALL» приведенную заявителем семантику, поскольку выполнено грамматически неверно. Словосочетанию «волшебный восьмой шар» в английском языке соответствует «magic 8th ball». Следовательно, обозначение «**MAGIC 8 BALL**» в качестве словосочетания не воспринимается, входящая в его состав цифра «8» является самостоятельным элементом, который в силу отсутствия различительной способности подлежит дискламации. Иного материалами возражения не доказано.

Приведенные заявителем примеры регистраций товарных знаков

1.5

«UN camélia . Cinq allures» по свидетельству №723279, «**8**^{8 seconds}_{8 세컨즈}_{8 秒}» по свидетельству

5+

№757460, «**ПЕ-8**» по свидетельству №728528, «**пять плюс**» по свидетельству

№226042, «**BSка-3**» по свидетельству №585518, «**4+4**» по свидетельству

№460496, «**5-th Street**» по свидетельству №756152, включающих цифровой элемент, приняты коллегией к сведению, однако не влияют на выводы по настоящему делу. Каждый из этих товарных знаков подлежит исследованию на предмет его соответствия требованиям законодательства самостоятельно с учетом конкретных обстоятельств и доказательств, которые не могут быть проанализированы в рамках рассмотрения настоящего возражения.

Таким образом, заявленное обозначение по заявке №2019730843 может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 28, 41 классов МКТУ с указанием цифры «8» в качестве неохраняемого элемента.

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

удовлетворить возражение, поступившее 10.12.2020, изменить решение Роспатента от 07.09.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019730843.