

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 03.10.2013. Данное возражение подано ООО «Вирга», Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012700611, при этом установлено следующее.

Заявка № 2012700611 на регистрацию словесного обозначения «Магика» была подана 16.01.2012 на имя заявителя в отношении товаров 03, 05 и 30 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 29.07.2013 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012700611 в отношении всех заявленных товаров 03, 05 и 30 классов МКТУ в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном тем, что заявленное обозначение в отношении однородных товаров 03, 05 и 30 классов МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц знаками:

- «MAGEK», свидетельство № 217217, приоритет от 16.11.2001, Золотарев А.В., товары 05 класса МКТУ [1];

- «MAGICS», международная регистрация № 1088505, «Panathena BVBA», конвенционный приоритет от 20.02.2011, товары 03, 05 классов МКТУ [2];

- «magiki», международная регистрация № 1017525, «DE AGOSTINI PUBLISHING ITALIA S.P.A.», конвенционный приоритет от 07.04.2009, товары 03, 30 классов МКТУ [3].

В палату по патентным спорам 15.10.2013 поступило возражение на решение Роспатента, в котором приведен подробный анализ несходства заявленного обозначения с противопоставленными знаками [1-3].

Существо доводов возражения сводится к следующему:

- основное несходство заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-3] достигается за счет фонетического критерия: в большинстве своем российский потребитель знаком с нормами и звучанием английского языка, и не будет смешивать различные по звучанию и написанию слова («MAGEK» (произносится «мэджек»), «MAGICS» (произносится «мэджикс»), «magiki» (произносится «мэджики») и «Магика». Также знаки несходны графически, поскольку используются буквы разных алфавитов, при этом исполнение букв также различно: строчные и заглавные;

- в каждом из противопоставленных знаков присутствует лишь часть товаров 03, 05 и 30 классов МКТУ, тогда как в заявленном обозначении указан более полный перечень товаров 03, 05 и 30 классов МКТУ;

Также в возражении указано на практику регистрации палатой по патентным спорам обозначений при схожих условиях (приведен пример с обозначением «КРАМЕР» по заявке № 2011720184). Кроме того, обращено внимание на одновременное сосуществование знаков [1-3], обладающих большим сходством между собой, чем с заявленным обозначением, в отношении однородных товаров.

В подтверждение своих доводов заявителем были представлены следующие материалы:

- распечатки противопоставленных знаков (1);
- распечатки из сети Интернет (2);
- распечатка заключения коллегии палаты по патентным спорам (3).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении товаров 03, 05 и 30 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, убедительными в части.

С учетом даты приоритета (16.01.2012) заявки № 2012700611 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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 пункте 6 статьи 1483 Кодекса, допускается только 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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил установлено, что 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 по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 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.

Заявленное обозначение «Магика» является словесным и выполнено стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита, первая буква «М» - заглавная. Правовая охрана знаку испрашивается в отношении товаров 03, 05 и 30 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Противопоставленный товарный знак «MAGEK» [1] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный знак «MAGICS» [2] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.



Противопоставленный знак «» [3] является словесным и выполнен оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в цветовом сочетании: «Rose foncé (pat 212), blanc et bleu clair (pat 298)», в отношении товаров 03 и 30 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака [2] показал следующее.

Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что слово «MAGICS» образовано от английского слова «magic» ['mædʒɪk] в переводе на русский язык означающего «магия», а буква «s» на конце слова означает множественное число данного имени существительного. В этой связи коллегия считает возможным, что данное слово будет прочитываться российским потребителем как «мэйджикс».

Таким образом, сравниваемые слова имеют различный состав гласных и согласных звуков, а также они имеют разное количество букв и слогов. Указанное обуславливает вывод о фонетическом несходстве сопоставляемых обозначений.

Сравниваемые слова выполнены буквами различных алфавитов, что обуславливает их графическое несходство.

Изложенное свидетельствует о том, что заявленное обозначение и знак [2] не являются сходными в целом, поскольку имеют различия по фонетическому и графическому критериям сходства словесных обозначений. Поскольку сравниваемые обозначения не являются сходными, анализ однородности товаров не является необходимым.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака [1, 3] показал следующее.

Анализ словарей основных европейских языков (<http://lingvo.yandex.ru>) позволил выявить, что слова «Магика/MAGEK/magiki» не являются лексическими единицами какого-либо языка, то есть обозначения в целом являются фантазийными, следовательно, не представляется возможным провести сравнительный анализ по смысловому фактору сходства.

При отсутствии принадлежности упомянутых словесных элементов к какому-либо языку их сравнительный анализ по фонетическому фактору сходства следует проводить, исходя из того, что противопоставленные знаки выполнены буквами латинского алфавита.

Поскольку словесные элементы «magiki» и «MAGEK» не являются лексическими единицами какого-либо языка, отсутствуют основания для однозначного их прочтения как «мэджики» и «мэйджек» и соответствующий довод

заявителя не может быть признан убедительным. Следовательно, указанные словесные элементы могут быть прочитаны как «магики» и «магек».

Сравниваемые слова имеют близкое количество букв/звуков (6 или 5 букв/звуков), одинаковый состав согласных звуков, близкий состав гласных звуков и тождественные (или близкую) начальную часть (магик-/magik-/magek), что обуславливает вывод о фонетическом сходстве сопоставляемых товарных знаков.

Слова не имеют однозначно установленного ударения, в связи с чем потребителем они могут произноситься с ударением на любой из гласных звуков в зависимости от имеющихся в памяти ассоциаций и удобства произношения. Можно предположить, что сопоставляемые слова при произношении могут произноситься с ударением на одном и том же слоге (например, первом).

В связи с изложенным, близкое количество букв/звуков и слогов в сравниваемых знаках, близкий состав согласных и гласных звуков и их взаимное расположение обуславливают возможность их сходного звучания и, как следствие, фонетическое сходство сравниваемых обозначений.

В отношении графического фактора сходства необходимо отметить, что он не является самостоятельным критерием сходства, поскольку слова легко прочитываются и имеют буквы с близким начертанием и в латинском, и в русском алфавите («м», «а», «к»). В этой связи визуальные отличия являются второстепенными.

В силу изложенного можно сделать вывод о том, что заявленное обозначение в целом ассоциируется с противопоставленными знаками [1, 3], несмотря на отдельные отличия.

Анализ товаров 03, 05 и 30 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, показывает, что часть товаров 03 класса МКТУ и все товары 05 и 30 классов МКТУ являются однородными товарам 03, 05 и 30 классов МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленных знаков [1, 3]. Данный вывод обусловлен тем, что сравниваемые товары относятся к мылам, косметическим средствам, парфюмерным изделиям, зубным пастам и дезодорирующим средствам и

т.д. (03 класс), лекарственным, биологическим, фармацевтическим, химическим и гигиеническим препаратам для медицинских целей, перевязочным материалам и т.д. (05 класс) и продуктам питания: кофе, чай, какао, кондитерские изделия, лед пищевой, мед, напитки шоколадные, кофейные и т.д. (30 класс), т.е. соотносятся друг с другом как вид-род, а также имеют одно назначение, условия реализации и круг потребителей.

Маркировка однородных товаров сходными знаками обуславливает возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

Таким образом, с учетом установленных сходства сопоставляемых знаков и однородности товаров 03, 05 и 30 классов МКТУ, для маркировки которых они предназначены, обозначение «Магика» по заявке № 2012700611 и противопоставленные ему ранее зарегистрированные на имя других лиц знаки [1, 3] являются сходными до степени смешения. В связи с этим вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Вместе с тем, коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что в заявленном перечне товаров 03 класса МКТУ имеются неоднородные товары, относящиеся к средствам для стирки, чистки, полирования и уборки, а именно: «абразивы; антинакипины бытовые; антистатика бытовые; баллоны с воздухом под давлением для уборки и удаления пыли; бруски для бритья [антисептики]; бруски для полирования; бумага абразивная; бумага наждачная; бумага полировальная; вещества ароматические для отдушивания белья; воск для белья; воск для пола; воск для пола, предохраняющий от скольжения; воск портновский; воски для полирования мебели и полов; воски сапожные или обувные; жидкости для пола, предохраняющие от скольжения; жидкости для чистки стекол, в том числе ветровых; зола вулканическая для чистки; камни шлифовальные; карбид кремния [абразивный материал]; карбиды металлов [абразивные материалы]; квасцы алюминиевые [антисептики]; кизельгур для полирования; кора мыльного дерева для стирки; корунд [абразив]; красители для белья; красители для воды в туалете;

крокус [абразивный материал]; мел для побелки; мел для чистки; наждак; пасты для полирования; пасты для ремней для заточки бритв; полотно абразивное; полотно наждачное со стеклянным абразивом; препараты для замачивания белья; препараты для заточки инструментов; препараты для лощения [подкрахмаливания] тканей; препараты для полирования или придания блеска; препараты для придания блеска белью; препараты для смягчения белья при стирке; препараты для стирки; препараты для сухой чистки; препараты для удаления паркетного воска; препараты для удаления ржавчины; препараты для чистки; препараты для чистки обоев; препараты для чистки сточных труб; препараты химические бытовые для оживления красок при стирке белья; пыль алмазная [абразив]; скипидар для обезжиривания; сода для отбеливания; сода для стирки, чистки; соли для отбеливания; составы для кожи полировальные; средства для выведения пятен; средства для придания блеска листьям растений; средства для чистки обуви; средства моющие [за исключением используемых для промышленных и медицинских целей]; средства обезжиривающие [за исключением используемых в промышленных целях]; тряпки для уборки, пропитанные моющими средствами; шкурка стеклянная; щелок содовый». Данные товары имеют иное назначение, условия реализации и круг потребителей, нежели косметические и парфюмерные средства, в отношении которых охраняется противопоставленный знак [3].

Резюмируя изложенное, коллегия палаты по патентным спорам считает возможным предоставить правовую охрану товарному знаку по заявке № 2012700611 в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, в отношении вышеперечисленных неоднородных товаров 03 класса МКТУ.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 03.10.2013, отменить решение Роспатента от 29.07.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2012700611.