

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 19.12.2012, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Созвездие», г.Пермь (далее – заявитель), на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011707934/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011707934/50 с приоритетом от 18.03.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из черного прямоугольника, внутри которого расположен словесный элемент «Магия», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 21.09.2012 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров. Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям, предусмотренными пунктом 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Заключение мотивировано тем, что оно сходно до степени смешения с товарными знаками:

- по свидетельству №212143 с приоритетом от 13.04.2000, зарегистрированным на имя Марс Инк. для однородных товаров 30 класса МКТУ [1];

- по свидетельству №444087 с приоритетом от 20.04.2009, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Новые Технологии» для однородных товаров 30 класса МКТУ [2].

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 19.12.2012 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента, вынести решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ.

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

С учетом даты (07.08.2009) приоритета заявки №2009719225/50 правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г., рег. №4322, введенные в действие с 10.05.2003, (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 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.

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

Заявленное обозначение «Магия» является комбинированным, состоящим из прямоугольника черного цвета, внутри которого расположен словесный элемент «Магия», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак [1] по свидетельству № 212143 является комбинированным, состоящим из изображения батончика «BOUNTY» справа от которого изображена лента, внутри которой расположен словесный элемент «Магия», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак [2] по свидетельству №444087 является словесным, выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Несмотря на то, что заявленное обозначение является комбинированным основную индивидуализирующую функцию в нем выполняет словесный элемент, ввиду чего сопоставительный анализ проводился по словесным элементам.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-2] показал, что они содержат в своем составе фонетически и семантически тождественный словесный элемент «МАГИЯ».

Графически сравниваемые обозначения отличаются за счет выполнения их разными шрифтовыми единицами, и наличия изобразительного элемента и словесного элемента «BOUNTY» в товарном знаке [1], однако, данный критерий сходства не является определяющим при установлении фонетического и семантического тождества словесных элементов.

Однородность товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака и товары 30 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, очевидна, так как часть из них совпадает полностью, а остальные соотносятся как род/вид.

При установлении сходства коллегия Палаты по патентным спорам исходила из того, что заявленное обозначение предназначено для маркировки товаров широкого потребления, и вероятность смешения товаров, маркированных сходными товарными знаками, достаточно высока.

Таким образом, установленное сходство сравниваемых обозначений и однородность товаров 30 класса МКТУ свидетельствует о сходстве до степени смешения заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками и, следовательно, о невозможности его регистрации в качестве товарного знака по основаниям, предусмотренным пунктом б статьи 1483 Кодекса, и о правомерности решения Роспатента от 19.12.2012.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

отказать в удовлетворении возражения от 19.12.2012, оставить в силе решение Роспатента от 21.09.2012.