

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 (далее – Кодекс), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 15.05.2009 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 29.10.2008 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2007703441/50 (далее - решение Роспатента), поданное Закрытым акционерным обществом «КЕНТАВР», Москва (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2007703441/50 с приоритетом от 12.02.2007 на имя заявителя было подано словесное обозначение «МАГНИЙ НОРМАВИТ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Регистрация испрашивается в отношении товаров 32 класса МКТУ.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 29.10.2008 принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении части заявленных товаров 32 класса МКТУ. Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для части товаров заявленного перечня на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку оно сходно до степени смешения с товарным знаком «НОРМАВИТ», зарегистрированным за №240275 в отношении товаров 05 класса МКТУ, признанных однородными части товаров 32 класса, на имя иного лица, и имеющим более ранний приоритет. При этом словесный элемент «МАГНИЙ» является неохраняемым на основании п.1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывает на состав сырья товаров.

В Палату по патентным спорам 21.05.2009 поступило возражение от 15.05.2009, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака. Существо доводов возражения сводится к тому, что противопоставленный товарный знак и заявленное обозначение не ассоциируются друг с другом, а товары 05 и 32 классов МКТУ не являются однородными. Исключение из правовой охраны элемента «МАГНИЙ» заявителем не оспаривается.

На основании изложенного заявитель просит пересмотреть решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение «МАГНИЙ НОРМАВИТ» по заявке №2007703441/50 в качестве товарного знака в отношении всех товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 26.11.2009, заявителем было представлено письмо-согласие за №319 от 30.09.2009 от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №240275, по которому он дает свое согласие на регистрацию в качестве товарного знака заявленного обозначения «МАГНИЙ НОРМАВИТ» по заявке №2007703441/50 в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (12.02.2007) поступления заявки №2007703441/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11 декабря 2002г. №166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002, (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации

25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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 с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 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 товарным знаком, допускается лишь с согласия правообладателя.

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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется 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.

Анализ однородности товаров показал, что товары 32 класса МКТУ по заявке №2007703441/50 являются однородными товарам 05 класса МКТУ по противопоставленному товарному знаку, поскольку перечни товары 05 и 32 классов МКТУ относятся к категории напитков. Вместе с тем, товары 05 класса МКТУ по противопоставленному товарному знаку относятся к лекарственным препаратам, имеют местом своей реализации аптеки, в отличие

от заявленных товаров, относящихся к категории товаров народного потребления, имеющих повсеместную реализацию (продуктовые магазины, киоски и прочее).

Анализ сходства сравниваемых обозначений показал, что они являются сходными до степени смешения ввиду фонетического тождества словесного элемента «НОРМАВИТ», входящего в состав обоих обозначений, и совпадения шрифтов. Анализ на семантическое сходство не может быть проведен ввиду отсутствия словарного значения словесного элемента «НОРМАВИТ». При этом, словесный элемент «МАГНИЙ», указывающий на состав сырья товаров, и, следовательно, признанный неохраняемым, и являющийся слабым элементом заявленного обозначения, придает заявленному обозначению определенную долю отличий в графическом и фонетическом восприятии, и способствует уменьшению вероятности смешения, но не делает сравниваемые обозначения несходными до степени смешения. Таким образом, учитывая наличие сходства до степени смешения заявленного обозначения, коллегия Палаты по патентным спорам делает вывод о правомерности решения Роспатента от 29.10.2008 о государственной регистрации товарного знака в отношении части товаров 32 класса МКТУ.

Однако, с учетом представленного письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака, и принимая во внимание специфику товаров 05 и 32 классов МКТУ и имеющиеся у сравниваемых обозначений отличия, коллегия Палаты по патентным спорам считает возможным зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех заявленных товаров 32 класса МКТУ. В этой связи, коллегия Палаты по патентным спорам не находит оснований для подтверждения решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам о государственной регистрации товарного знака только в отношении части заявленных товаров 32 класса МКТУ.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 15.05.2009, изменить решение
Роспатента от 29.10.2008 и зарегистрировать в качестве товарного знака
заявленное обозначение по заявке №2007703441/50.**

\

В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров"

(591)

(526) МАГНИЙ.

(511)

32 - аперитивы безалкогольные; воды; коктейли безалкогольные; лимонады; напитки арахисово-молочные; напитки безалкогольные; напитки изотонические; напитки на основе молочной сыворотки; напитки фруктовые; напиток миндально-молочный; нектары фруктовые с мякотью; оршад; пиво; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; сок томатный; сок яблочный; соки овощные; соки фруктовые; составы для изготовления газированной воды; составы для изготовления ликеров; составы для изготовления минеральной воды; составы для изготовления напитков; сусло; сусло виноградное; сусло пивное; сусло солодовое; таблетки для изготовления газированных напитков; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; экстракты хмельевые для изготовления пива; эссенции для изготовления напитков.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 1л. в 1 экз.