

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 13.08.2014, поданное ООО «Лакомка», г. Воронеж (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012734799, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2012734799 с приоритетом от 05.10.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ «кондитерские изделия, а именно печенье».

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Магдалена», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами кириллического алфавита.

Роспатентом 23.06.2014 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, являющееся неотъемлемой частью решения Роспатента, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении всех товаров по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «МАГДАЛЕНАС MAGDALENAS» (свидетельство №296574 с приоритетом от

15.10.2004), зарегистрированным в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ на имя ООО «Харрис СНГ», 141500, Московская обл., г. Солнечногорск, Бутырский туп, 1.

Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют высокую степень фонетического сходства, которое определяется наличием близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях, близостью звуков, составляющих обозначение, расположением близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличием совпадающих слогов и их расположением, близостью состава гласных и согласных, характером совпадающих частей обозначений.

Сравниваемые обозначения также производят одинаковое общее зрительное впечатление, что свидетельствует об их графическом сходстве.

При сравнительном анализе учитывается род (вид) товаров, назначение, условия сбыта, круг потребителей, т.е. те признаки, которые обуславливают возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности товаров и услуг одному и тому же производителю.

Противопоставленный товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 30 класса МКТУ, в том числе в отношении товара «печенье».

Рассматриваемые товары 30 класса МКТУ относятся к товарам широкого потребления, что значительно увеличивает опасность смешения сравниваемых обозначений.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 13.08.2014 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- в решении Роспатента об отказе в регистрации товарного знака сделан акцент на наличии фонетического и графического сходства между заявленным обозначением и противопоставленным товарным знаком по свидетельству №296574, вместе с тем не были приняты во внимание имеющиеся различия обозначений;

- во-первых, смысловое значение заявленного обозначения «Магдалена» и товарного знака «МАГДАЛЕНАС MAGDALENAS» различно;

- «Магдалена» - это женское имя (Магдалина (Магдалена) - имя древнееврейского происхождения, означающее «жительница Магдалы»; короткая форма имени Магдалена: Магда. Мага. Лиина, см. <http://astromeridian.su/imena/zhenskie/mugdalina.html>), а слова «МАГДАЛЕНАС MAGDALENAS» ассоциируются в сознании потребителя только с кондитерскими изделиями – кексами и маффинами;

- во-вторых, сравниваемые обозначения отличаются количеством букв, входящих в их состав (в противопоставленном товарном знаке присутствует буква «S» («C») в конце слова);

- в третьих, сравниваемые обозначения выполнены разным видом шрифта и буквами разных алфавитов (заявленное обозначение «Магдалена» выполнено печатными буквами современного русского алфавита стандартным шрифтом, в нем буква М - заглавная, остальные буквы - строчные, в то время как товарный знак «МАГДАЛЕНАС MAGDALENAS» выполнен заглавными буквами английского языка);

- заложенные в сравниваемых обозначениях понятия и идеи различны (заявленное обозначение будет ассоциироваться с некой обладательницей женского имени «Магдалена», а противопоставленный товарный знак «МАГДАЛЕНАС MAGDALENAS» - с неодушевленными кексами);

- кроме того, согласно сложившейся судебной практике (пункт 13 Информационного письма Президиума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности») при сопоставлении товарных знаков должно быть учтено основное правило, согласно которому вывод о сходстве до степени смешения делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом;

- таким образом, между заявленным обозначением и противопоставленным товарным знаком отсутствует сходство до степени смешения.

Принимая во внимание изложенное, заявитель просит отменить решение Роспатента от 23.06.2014 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве

товарного знака в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ «кондитерские изделия, а именно печенье».

Изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (05.10.2012) поступления заявки №2012734799 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 за №4322, вступившие в силу 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:

1) 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;

2) 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 положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение «Магдалена» по заявке №2012734799 является словесным, выполнено стандартным шрифтом буквами кириллического алфавита. Первая буква «М» в слове «Магдалена» - заглавная, остальные – строчные. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака «МАГДАЛЕНАС MAGDALENAS» по свидетельству №296574 с более ранним приоритетом, зарегистрированным на имя иного лица.

Противопоставленный товарный знак «МАГДАЛЕНАС MAGDALENAS» по свидетельству №296574 также является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами кириллического и латинского алфавитов. Словесные элементы товарного знака «МАГДАЛЕНАС» и «MAGDALENAS» расположены друг под другом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в частности, в отношении товаров 30 класс МКТУ.

Анализ перечней товаров 30 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что они содержат идентичные товары – печенье. Печенье относится к товарам широкого потребления (продукты), внимание потребителя при покупке которых значительно ниже, чем при приобретении дорогостоящих изделий производственно-технического назначения, что значительно увеличивает опасность смешения сравниваемых обозначений друг с другом в гражданском обороте. В этой связи можно сделать вывод об однородности товаров сравниваемых обозначений, что заявителем не оспаривается.

В части сопоставительного анализа заявленного обозначения «Магдалена» и противопоставленного товарного знака «МАГДАЛЕНАС MAGDALENAS» по свидетельству №296574 необходимо отметить следующее.

Сравниваемые обозначения «Магдалена» и «МАГДАЛЕНАС MAGDALENAS» характеризуются близким составом гласных и согласных, образующих сравниваемые слова, одинаковым количеством слогов и ударением на предпоследний слог. Фактически, звуковое сходство сравниваемых обозначений заключается в фонетическом вхождении одного обозначения в другое.

Кроме того, словесные элементы сравниваемых обозначений «Магдалена» и «МАГДАЛЕНАС» выполнены буквами одного алфавита (кириллического) с использованием стандартного шрифтового исполнения, что обуславливает также вывод о визуальном сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака.

Что касается семантического критерия сходства, то экспертиза приняла к сведению доводы заявителя о том, что заявленное обозначение «Магдалена» представляет собой имя собственное. Так, согласно общедоступным словарно-справочным данным (см. онлайн словари <http://slovari.yandex.ru>) Магдалена (Magdalena) – это женское имя, используемое во многих странах, в том числе испаноговорящих.

Вместе с тем, в возражении отсутствуют фактическое подтверждение доводам возражения о том, что противопоставленное обозначение «МАГДАЛЕНАС MAGDALENAS» ассоциируется в сознании потребителя только с кондитерскими изделиями – кексами и маффинами, а не с женским именем Магдалена (Magdalena).

Принимая во внимание полное фонетическое вхождение заявленного обозначения в состав противопоставленного товарного знака, а также то, что буква «s» на конце слова во многих европейских языках (например, в испанском языке) используется для формирования множественного числа существительного, можно сделать вывод, что противопоставленное обозначение «MAGDALENAS» и его транслитерация «МАГДАЛЕНАС» будет ассоциироваться у потребителя с вышеупомянутым женским именем во множественном числе - Магдалены.

Следовательно, нет оснований для вывода о различном смысловом восприятии сравниваемых обозначений.

Довод заявителя о том, что заключение экспертизы о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака противоречит сложившейся судебной практике, согласно которой вывод о сходстве до степени смешения товарных знаков делается на основе восприятия не их отдельных элементов, а товарных знаков в целом, является неубедительным, поскольку сравниваемые обозначения «Магдалена» и «МАГДАЛЕНАС MAGDALENAS» как раз ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Все вышеизложенное обуславливает правомерность выводов экспертизы, изложенных в решении Роспатента от 23.06.2014, о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №296574 до степени их смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ, а, следовательно, о несоответствии заявленного обозначения положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 13.08.2014, оставить в силе решение Роспатента от 23.06.2014.