

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 23.08.2005, поданное ООО «ДИОНИС КЛУБ», Москва, на решение Федерального института промышленной собственности от 22.06.2005 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (далее – решение экспертизы) по заявке №2004706916/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке №2004706916/50, с приоритетом от 01.04.2004 является ООО «ДИОНИС КЛУБ», Москва (далее — заявитель).

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «MAGICGREEN», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, являющееся фантазийным для указанных в заявке товаров.

Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки, за исключением пива; вина».

Экспертизой 22.06.2005 было отказано в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по мотивам его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92 №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее - Закон).

В обоснование указанного мотива в решении экспертизы указано, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с товарным знаком «GREEN MAGICIAN», ранее зарегистрированным на

имя ЗАО «ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «ЛАДОГА», 196233, Санкт-Петербург, пр. Космонавтов, 42, лит. А, пом.10Н (свидетельство №240971, приоритет от 29.01.2002), для однородных товаров 33 класса МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 23.08.2005, заявитель выражает несогласие с решением экспертизы от 22.06.2005, доводы которого сводятся к следующему:

- звуковое отличие сравниваемых знаков заключается в различии числа слогов: в заявленном обозначении «MAGICGREEN» их три, в противопоставленном – пять;

- семантическое значение обоих знаков также различно, поскольку слово «MAGICGREEN» можно считать фантазийным, ассоциирующимся с «волшебной зеленью», в то время как словосочетание «GREEN MAGICIAN» имеет конкретный смысл «зелёный волшебник» и может быть связано с английскими традициями или сказаниями;

- графическое сравнение показывает несходство обозначений по общему зрительному впечатлению: заявленное обозначение выполнено одним словом, противопоставленное – двумя, а начало противопоставленного является окончанием заявленного.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение экспертизы и вынести решение о регистрации товарного знака в отношении всего заявленного перечня товаров.

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

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и с учетом даты 01.04.2004 поступления

заявки №2004706916/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченный выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированные в Минюсте России 25.03.2003 регистрационный №4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее—Правила).

Согласно абзацам первому и второму пункта 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 или охраняемыми в Российской Федерации в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) указанного пункта.

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).

Сходство обозначений определяется с учетом однородности товаров. При установлении однородности товаров согласно пункту 14.4.3 Правил определяется потенциальная возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному производителю. Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид)

товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное в качестве товарного знака обозначение по заявке №2004706916/50 является словесным и состоит из слова «MAGICGREEN», выполненного заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом в черно-белой цветовой гамме.

Противопоставленный экспертизой товарный знак по свидетельству №240971 представляет собой словесное обозначение «GREEN MAGICIAN», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку предоставлена для товаров 33 и услуг 35, 43 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного словесного обозначения «MAGICGREEN» и противопоставленного словесного товарного знака «GREEN MAGICIAN» по свидетельству №240971 показал следующее.

По признакам семантического сходства следует признать данные обозначения не сходными, поскольку противопоставленный товарный знак «GREEN MAGICIAN» имеет определенное смысловое значение и в переводе с английского языка означает: «зелёный волшебник, зелёный чародей и т.д.».

«GREEN» - зелёный;

«MAGICIAN» - 1. волшебник, чародей, заклинатель; 2. фокусник (В.К.Мюллер, «Англо-русский словарь», Государственное издательство иностранных и национальных словарей, М., 1956г., с.274, 366).

Заявленное обозначение, состоящее из словесного элемента «MAGICGREEN» отсутствует в словарно-справочных изданиях и может рассматриваться как фантазийное. Вместе с тем, данный словесный элемент построен на принципе соединения двух значимых слов английского языка «MAGIC» «GREEN», смысл которых понятен российскому потребителю.

«MAGIC» - 1. магия, волшебство; 2. очарование (см. словарь выше, с.366).

Следовательно, смысловое значение заявленного обозначения может быть воспринято рядовым потребителем через дополнительные рассуждения как, что-то связанное с «зелёной магией» или «зелёным волшебством».

Изложенное обуславливает вывод об отсутствии семантического сходства сопоставляемых обозначений.

Как указывалось выше, заявленное обозначение «MAGICGREEN», включает в свой состав два слитно написанных слова «MAGIC» и «GREEN», в связи с чем следует признать рассматриваемые обозначения фонетически сходными. Фонетическое сходство знаков обусловлено: 1. тождественным звуковым совпадением конечного слова «GREEN» в заявленном обозначении и слова «GREEN» в противопоставленном товарном знаке, что является очевидным и не оспаривается лицом, подавшим возражение; 2. звуковым сходством начального слова «MAGIC» в заявленном обозначении, которое фонетически входит в слово «MAGICIAN» по свидетельству №240971, отличаясь от него только суффиксом «IAN».

Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, что позволяет говорить об одинаковом общем зрительном впечатлении, производимом данными обозначениями, в связи с чем имеются достаточные основания для вывода о сходстве между ними по графическому признаку.

Сравнительный анализ однородности товаров 33 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставляемого товарного знака по свидетельству №240971 показал, что они являются однородными,

поскольку «алкогольные напитки, за исключением пива» и «водка» соотносятся как род – вид.

Следует отметить, что вышеуказанные товары относятся к категории товаров широкого потребления, что обуславливает в случае использования сходных знаков для обозначения товаров, высокую степень вероятности возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному лицу, их производящему.

Таким образом, заявленное словесное обозначение «MAGICGREEN» и противопоставленный товарный знак «GREEN MAGICIAN» по свидетельству №240971 являются сходными в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ, что противоречит требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 23.08.2005 и оставить в силе решение экспертизы от 22.06.2005.