

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, поступившее 14.03.2017, поданное Джапан Тобакко Инк., Япония (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №599540, при этом установлено следующее.

Оспариваемый словесный товарный знак «MAGNAT» по заявке №2015731961 с приоритетом от 06.10.2015 зарегистрирован 20.12.2016 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №599540 в отношении товаров 34 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ООО «Ойл Трейдинг», Кабардино-Балкарская республика, г.Нарткала (далее – правообладатель).

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 14.03.2017, оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый знак сходен до степени смешения в отношении однородных товаров 34 класса МКТУ с ранее зарегистрированными на имя лица, подавшего возражение, следующими знаками:

- «MAGNA» по международной регистрации №770274 (1);



- «» по международной регистрации №811702 (2);



- « » по международной регистрации №926891 (3);



- « » по международной регистрации №926820 (4);



- « » по международной регистрации №926819 (5);



- « » по свидетельству №83206 (6).

В возражении отмечено следующее:

- во все противопоставленные знаки включают в свой состав охраняемый элемент «MAGNA», который фонетически полностью входит в оспариваемый товарный знак «MAGNAT» и отличается лишь последней буквой (Т);
- визуально сравниваемые знаки сходны благодаря выполнению словесных элементов стандартными прописными буквами;
- товары 34 класса МКТУ оспариваемой регистрации и товары 34 класса МКТУ, приведенные в перечнях противопоставленных знаков (1-6) очевидно являются однородными, реализуются на одних и тех же торговых площадках, относятся к категории недорогих товаров повседневного спроса, предназначенных для широко рядового потребителя.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №599540 недействительным полностью.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв, в котором указывалось следующее:

- смысловое сходство сравниваемых знаков различно, поскольку слово «MAGNA» в перевод с латинского языка означает «великая, торжественная,

благородная», а слово «MAGNAT» в переводе с немецкого и французского языков имеет значение «вельможа, крупный землевладелец, крупный капиталист, магнат»;

- слово «MAGNAT» хорошо известно российскому потребителю, также как и слово «MAGNA», которое часто встречается в потребительском обороте, в литературе, в названии товаров, в качестве фирменного наименования и т.д.;

- графически сравниваемые обозначения не сходны за счет различного общего впечатления, различной шрифтовой графики, композиционного решения этикеток, цветового решения;

- правообладатель согласен с тем, что сравниваемые перечни товаров 34 класса МКТУ являются однородными, однако, в настоящее время изменился порядок продажи сигарет на территории Российской Федерации, в соответствии с которым реклама табачной продукции запрещена, а покупатель ограничен в выборе продукции, что сказывается на легкости и невнимательности выбора и покупки;

- в представленных правообладателем документах по подготовке концепт-дизайна упаковки товаров «сигареты» прослеживаются отличия от противопоставленных знаков, заключающиеся в композиционном и цвето-графическом решениях.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака по свидетельству №599540.

Правообладателем товарного знака были представлены следующие документы:

- значение и использование слова «MAGNA» (7);
- реализация табачной продукции «MAGNA» (8);
- договор на разработку концепт-дизайна упаковки «MAGNAT» (9).

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (06.10.2015) приоритета товарного знака по свидетельству №599540 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.

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.

Сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

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.

Анализ материалов дела показал следующее.

Оспариваемый товарный знак «MAGNAT» является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 34 класса МКТУ «зажигалки для закуривания; сигареты, папиросы; сигариллы; табак; курительные принадлежности; спички».



Противопоставлена серия знаков: «MAGNA» (1); «» (2); «» (3);



«» (4); «» (5); «» (6). Правовая охрана знакам предоставлена в отношении товаров 34 класса МКТУ: «сигареты, необработанный или обработанный табак; курительные принадлежности; спички» (1, 3-5), «табак; курительные принадлежности; спички» (2), «табак, сигареты, курительные принадлежности, спички» (6).

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленных знаков (1-6) показал следующее.

В оспариваемом товарном знаке имеется единственный индивидуализирующий словесный элемент «MAGNAT». Противопоставленные товарные знаки (1-6) представляют собой серию знаков, объединенных общим элементом «MAGNA», который несет основную индивидуализирующую нагрузку в данной серии. Следует отметить, что в противопоставленных знаках (3-5) все словесные элементы, кроме слова «MAGNA» исключены из самостоятельной правовой охраны.

Учитывая изложенное, при определении сходства оспариваемого товарного знака и противопоставленных ему знаков (1-6) за основу должно быть взято сравнение словесных элементов «MAGNAT» и «MAGNA».

Сравнительный анализ сопоставляемых обозначений показал, что они имеют высокую степень фонетического сходства, поскольку противопоставленный словесный элемент «MAGNA» фонетически полностью входит в оспариваемый товарный знак «MAGNAT». При этом вхождение имеет место в начальной позиции, с которой начинается прочтение сравниваемых обозначений, а отличие составляет только одна последняя буква.

В отношении графического сходства следует отметить, что словесные элементы сравниваемых знаков выполнены буквами одного алфавита – латинского. При этом, оспариваемый товарный знак исполнен стандартным шрифтом без какой-либо проработки, что снижает влияние графического фактора сходства при его восприятии.

Семантический критерий сходства показал, что оспариваемый товарный знак «MAGNAT» в переводе с английского языка на русский язык означает «магнат, большой человек, лидер» (<http://yandex.ru>). Словесный элемент «MAGNA» противопоставленных знаков (1-6) в переводе с латинского языка на русский язык имеет несколько значений «великолепный, огромный, великий, горячо, грандиозная идея, крупно, громадный и т.д.» (7). Следует указать, что латинский язык является «мертвым» языком, не известным подавляющему большинству российских потребителей, что также не позволяет считать смысловой критерий превалирующим при проведении сравнительного анализа сопоставляемых обозначений.

Таким образом, с учетом высокой степени фонетического сходства знаки следует признать сходными.

При этом, коллегия также учла, что исходя из общедоступных источников информации (смотри сведения в сети Интернет, например, <http://beltobacco.ru/>, <http://premiumtabak.com/> и т.д.), сигареты «MAGNA» в течение длительного времени поставляются в Российскую Федерацию и приобрели значительную известность среди потребителей данной продукции.

Оспариваемые товары 34 класса МКТУ и товары 34 класса МКТУ, приведенные в перечнях противопоставленных знаков (1-6) являются однородными, так как относятся к родовым понятиям «продукция и изделия табачные, курительные

принадлежности, средства зажигательные», имеют один круг потребителей (люди, потребляющие никотин), условия реализации (табачные киоски, продажа через Интернет и т.д.).

Таким образом, установленное сходство оспариваемого товарного знака с серийой противопоставленных знаков (1-6) и однородность проанализированных товаров 34 класса МКТУ позволяют сделать вывод о сходстве сравниваемых знаков до степени смешения в отношении однородных товаров. В связи с этим довод возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

По окончании рассмотрения возражения от правообладателя 03.05.2017 поступило особое мнение на имя Руководителя Роспатента Г.П. Ивлиева.

Правообладатель в особом мнении указывает на то, что отсутствие лица, принимавшего решение по результатам экспертизы, не позволило коллегии объективно рассмотреть дело, следовательно, нарушило п.п.3.1, 4.3 Правил ППС.

Коллегия отмечает, что согласно пунктам 3.1 Правил ППС в необходимых случаях коллегия вправе пригласить лицо, принимавшее решение по результатам экспертизы. В данном случае указанное лицо было уведомлено соответствующим образом о дате и месте проведения коллегии. Вместе с тем, присутствие лица, принимавшего решение по результатам экспертизы, на заседании коллегии не является обязательным, а неявка его не может явиться препятствием к рассмотрению дела по существу (пункт 4.3 Правил ППС). Следует указать, что представителем правообладателя на заседании коллегии не были заявлены требования об обязательном присутствии лица, принимавшего решение по результатам экспертизы. В этой связи коллегия сочла возможным рассмотрение дела в отсутствие лица, принимавшего решение по результатам экспертизы.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 14.03.2017, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №599540 недействительным полностью.