

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 20.05.2013 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 15.02.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011720881/50, поданное фирмой «Косвей (М) Сдн. Бхд.», Малайзия (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011720881/50 с приоритетом от 30.06.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявляется комбинированное обозначение, состоящее из словосочетания «MAGNETIC NECKLACE», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита на фоне прямоугольника, образованного квадратами, расположенными в шахматном порядке.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение от 15.02.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента) в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ. Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ на основании пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что доминирующее положение в заявленном обозначении занимают неохранные элементы «MAGNETIC NECKLACE», которые в переводе с английского языка означают «магнитное ожерелье» и представляют собой вид товара, указывают на назначение заявленных услуг, кроме того, в отношении заявленных услуг, заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:

- «MAGNETIC» по международной регистрации №936433 с конвенционным приоритетом от 13.12.2006 в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ [1];
- «МАГНЭТИК» по свидетельству №398350 с приоритетом от 30.03.2007 в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ [2];
- «THE NECKLACE» по свидетельству №421799 с приоритетом от 01.04.2009 в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ [3];
- «THE NECKLACE» по свидетельству №421800 с приоритетом от 01.04.2009 в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ [4].

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

- словесный элемент "MAGNETIC NECKLACE" заявленного обозначения представляет собой словосочетание, выполненное буквами латинского алфавита. В связи с этим отечественные потребители, не владеющие иностранными языками, вероятнее всего, не будут пытаться переводить его на русский язык каким-либо образом, а будут воспринимать его аналогично простым фантазийным обозначениям иностранного происхождения, лишенным какого-либо описательного характера по отношению к товарам, для которых испрашивается предоставление правовой охраны. Следовательно, "MAGNETIC NECKLACE" не может восприниматься данной категорией потребителями, как наименование товара, или обозначение, указывающее на вид товаров или на назначение заявленных услуг;
- словесный элемент "MAGNETIC NECKLACE" заявленного обозначения в целом может быть переведен на русский, как "притягательное ожерелье, магнитное ожерелье, привлекательное ожерелье, гипнотическое ожерелье, магнитная петля, магнетическая петля, притягательная петля". Таким образом, "MAGNETIC NECKLACE" имеет множество возможных переводов на русский язык, и сделать однозначный вывод о том, на который из них будет ориентироваться потребитель, не представляется возможным;
- заявитель полагает, что в большинстве вариантов перевода словесный элемент заявленного обозначения будет восприниматься как фантазийный в отношении заявленного перечня услуг. Даже в том случае, если ориентироваться на вариант перевода, указанный в решении об отказе (магнитное ожерелье), то и в этом случае "MAGNETIC NECKLACE" не будет указывать на назначение заявленных услуг напрямую;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак "MAGNETIC" по международной регистрации №936433 отличаются фонетически, визуально и семантически и, поэтому, не являются сходными до степени смешения. По мнению заявителя, они не могут порождать в сознании потребителя ассоциации о принадлежности товарных знаков одному владельцу, и, поэтому, потребитель не смешает товарный знак заявителя и противопоставленный товарный знак в хозяйственном обороте;
- владелец противопоставленного товарного знака "MAGNETIC" по международной регистрации №936433, предоставил заявителю письменное согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака;
- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак «МАГНЭТИК» по свидетельству №389350 отличаются фонетически за счет разного звучания, визуально, так как заявленное обозначение является комбинированным, в то время как противопоставленный товарный знак - словесным, и исполнены буквами различных алфавитов, также сравниваемые обозначения имеют семантические отличия, следовательно, не являются сходными до степени смешения;
- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак «The Necklace» по свидетельству №421799 отличаются фонетически за счет разного звучания, визуально, так как заявленное обозначение является комбинированным, в то время как противопоставленный товарный знак словесным, также сравниваемые обозначения имеют семантические отличия, так как в них заложены различные идеи, и они вызывают совершенно разные ассоциации у потребителей, следовательно, не являются сходными до степени смешения;
- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак «The Necklace» по свидетельству №421800 отличаются фонетически за счет разного звучания, визуально, поскольку их изобразительные элементы имеют различную внешнюю форму, кроме того, сравниваемые обозначения имеют семантические отличия, так как в них заложены различные идеи, и они вызывают совершенно разные ассоциации у потребителей, следовательно, не являются сходными до степени смешения.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, выразило просьбу об отмене решения Роспатента от 15.02.2013 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, палата по патентным спорам пришла к следующему выводу.

С учетом даты (30.06.2011) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиции, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов (пункт 2.3 (2.3.1) Правил).

В соответствии с подпунктом (2.3.2.3) пункта 2.3.2 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья, указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Элементы, указанные в подпункте (2.3.2.3) Правил могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

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.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словосочетания «MAGNETIC NECKLACE», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита на фоне прямоугольника, образованного квадратами, расположенными в шахматном порядке. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [1] представляет собой словесное обозначение «MAGNETIC», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 30, 32 и услуг 35 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [2] представляет собой словесное обозначение «МАГНЭТИК», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 09, 12 и услуг 35, 37, 39, 40, 42, 43 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [3] представляет собой словесное обозначение «The Necklace», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 03, 12, 19, 32, 33 и услуг 35, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [4] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесных элементов «THE NECKLACE», выполненных оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, над которыми расположена арабская вязь и изобразительный элемент в виде стилизованного свода небоскребов. Знак выполнен в синем, белом, фиолетовом цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена в частности в отношении товаров 03, 12, 19, 32, 33 и услуг 35, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Так, словосочетание «MAGNETIC NECKLACE» состоит из словесных элементов:

- «MAGNETIC» - магнитный, привлекательный, притягательный (см. Интернет, Яндекс, словари);
- «NECKLACE» - ожерелье, петля, ошейник (см. Интернет, Яндекс, словари).

С учетом приведенных значений словесных элементов, в целом обозначение «MAGNETIC NECKLACE» может быть воспринято в значении «привлекательное ожерелье, притягательное ожерелье, магнитное ожерелье, магнитная петля, магнетическая петля, притягательная петля». Следовательно, "MAGNETIC NECKLACE" имеет множество возможных переводов на русский язык, следовательно, сделать однозначный вывод, на который из них будет ориентироваться потребитель, не представляется возможным.

В силу своей семантики ни одно из возможных значений обозначения «MAGNETIC NECKLACE» не может характеризовать каким-либо образом заявленные услуги 35 класса МКТУ.

Также коллегия палаты по патентным спорам не располагает сведениями о том, что лица, оказывающие аналогичные услуги используют обозначение «MAGNETIC NECKLACE» для характеристики своих услуг.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что словосочетание «MAGNETIC NECKLACE» заявленного обозначения будет восприниматься как фантазийное в отношении заявленного перечня услуг 35 класса МКТУ.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу, что заявленное обозначение по заявке №2011720881 способно выполнять основную функцию товарного знака - индивидуализировать услуги заявителя.

В связи с изложенным отсутствуют основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, как прямо указывающего на назначение заявленных услуг.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-2] показал, что данные знаки включают в себя фонетически и семантически

тождественный элемент «MAGNETIC»/ «МАГНЭТИК» («МАГНЭТИК» является транслитерацией английского слова «MAGNETIC», которое переводится на русский язык как «магнитный, привлекательный, притягательный»). Однако, указанное обстоятельство не свидетельствует о сходстве сравниваемых товарных знаков в целом.

Данный вывод основывается на том, что в состав заявленного обозначения входит словесный элемент «NECKLACE», придающий ему отличные от противопоставленных товарных знаков звучание и смысловую окраску.

Действительно, сравниваемые знаки не совпадают по большинству признаков фонетического сходства: имеют разное количество слов, слогов, разное количество букв. Наличие в заявленном обозначении словесного элемента «NECKLACE» значительно увеличивает длину словесной части анализируемого обозначения и обуславливает существенную роль в восприятии обозначений в целом, заостря внимание потребителя на ином фонетическом звучании анализируемого обозначения.

Смысловое отличие сравниваемых обозначений также обусловлено присутствием в заявленном обозначении элемента «NECKLACE» («NECKLACE» – «ожерелье», см. Интернет, словари Яндекс), который придает словесному элементу «MAGNETIC» особый определенный смысл («притягательное ожерелье» «ожерелье, обладающее магнетической силой»).

Сравниваемые товарные знаки различаются и визуально, в первую очередь, за счет разного количества входящих в них словесных элементов и дизайнерского решения.

Кроме того, заявителем представлено письменное согласие от правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №936433 на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [3-4] показал, что данные знаки включают в себя фонетически и семантически тождественный элемент «NECKLACE» (в переводе с английского языка означает ожерелье). Однако, указанное обстоятельство также не свидетельствует о сходстве сравниваемых товарных знаков в целом.

Данный вывод основывается на том, что в состав заявленного обозначения входит словесный элемент «MAGNETIC», придающий ему отличные от противопоставленных товарных знаков звучание и смысловую окраску.

Так, сравниваемые знаки не совпадают по большинству признаков фонетического сходства: имеют разное количество слов, слогов, разное количество букв. Наличие в заявленном обозначении словесного элемента «MAGNETIC» значительно увеличивает

длину словесной части анализируемого обозначения и обуславливает существенную роль в восприятии обозначений в целом, заостряя внимание потребителя на ином фонетическом звучании анализируемого обозначения по сравнению со словом «NECKLACE». Кроме того, слово «NECKLACE» в заявленном обозначении не занимает начальное положение, в связи с чем не акцентирует на себе внимание потребителя. Следовательно, сходство сравниваемых знаков, по фонетическому критерию сходства словесных обозначений отсутствует.

Смысловое отличие сравниваемых обозначений также обусловлено присутствием в заявленном обозначении элемента «MAGNETIC», который придает словесному элементу «NECKLACE» особый фантазийный смысл («притягательное ожерелье»), отличающийся от просто слова «ожерелье».

Сравниваемые товарные знаки различаются и визуально, за счет разного количества входящих в них словесных элементов и дизайнерского решения.

Таким образом, сопоставляемые знаки не являются сходными до степени их смешения в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

В отношении же однородности услуг следует отметить, что соответствующие услуги 35 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков однородны в силу совпадения по виду, назначению, кругу потребителей, что заявителем не оспаривается. Однако в силу несходства обозначений как таковых услуги не будут смешиваться потребителями.

Таким образом, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении заявленного перечня услуг 35 класса МКТУ отсутствуют.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 20.05.2013, отменить решение Роспатента от 15.02.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011720881.