

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, рассмотрела поступившее 17.02.2017 возражение Индивидуального предпринимателя Ибатуллина А.В., Россия (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 509388, при этом установила следующее.

Оспариваемый комбинированный товарный знак  по заявке № 2012746435 с приоритетом от 28.12.2012 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 25.03.2014 за № 509388 на имя ООО «Магия Стиля», Россия (далее - правообладатель) в отношении товаров и услуг 25 и 40 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 17.02.2017 поступило возражение, доводы которого сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с товарным

знаком  по свидетельству № 306015, принадлежащим лицу, подавшему возражение, имеющим более ранний приоритет (25.03.2005) и зарегистрированным в отношении услуг 35 класса МКТУ [1].

В возражении указано, что обозначения «Magic Style» и «МАГИЯ СТИЛЯ» сходны по фонетическому и семантическому признаку («Magic Style» является переводом с английского языка словосочетания «магия стиля»). Также проведен анализ однородности товаров и услуг 25 и 40 классов МКТУ услугам 35 класса МКТУ.

Далее приведены примеры судебной практики (в частности, дело № СИП-339/2015, «МУЛЬТИПОВАР»/«MULTICOOK», дело № СИП-588/2016, однородность услуг 35 класса МКТУ услугам по аренде недвижимости).

Кроме того, в возражении упомянуто, что лицом, подавшим возражение, была подана заявка № 2015739285 «МАГИЯ СТИЛЯ», по которой принято решение о регистрации товарного знака.

К возражению приложена распечатка страниц из сети Интернет (1).

На основании требований пункта 6 статьи 1483 и пункта 2 статьи 1512 Кодекса лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству № 509388 недействительной полностью.

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель 11.04.2017 представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, не доказало свою заинтересованность, поскольку кроме того, что данное лицо является владельцем противопоставленного знака [1], не представлено каких-либо доказательств фактического интереса в прекращении правовой охраны оспариваемого знака. Кроме того, деятельность лица, подавшего возражение, связана с операциями с недвижимостью, а не с производством одежды;

- сходство у сравниваемых обозначений отсутствует по всем трем критериям: фонетический (разное количество слогов, разное произношение), семантический (перевод MAGIC STYLE как МАГИЯ СТИЛЯ не корректен, учитывая многозначность слов, возможны иные варианты перевода, например, сказочный фасон, магическая мода и т.д.) и графический (обозначения имеют разное общее

зрительное впечатление, так как выполнены буквами русского и английского алфавитов, а также различаются по цветовой гамме и наличием графических элементов);

- рубрики 35 класса МКТУ, на которые ссылается лицо, подавшее возражение, относятся к услугам для третьих лиц, оказываемых рекламными учреждениями, и обеспечивают связь с потребителями и оповещение или объявление с помощью любых средств информации о всевозможных товарах и видах услуг. Указанные услуги связаны с рекламно-маркетинговой деятельностью, а не с производством или пошивом одежды. Дезориентация потребителя и смешение в обороте услуг 35 класса и товаров 25 класса, а также услуг 40 класса невозможны, так как это различные сферы деятельности, требующие разного обслуживающего персонала, разного образования сотрудников, оборудования, помещений и т.д.;

- ссылки на судебные акты не являются аналогиями рассматриваемого возражения и не могут быть учтены в рамках настоящего дела;

- регистрация товарного знака по заявке № 2015739285 также не относится к предмету возражения, так как указанная заявка была подана в 2015 г., в то время как дата приоритета оспариваемого товарного знака - 28.12.2012;

- добросовестность лица, подавшего возражение, через три недели после государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарный знак, вызывает сомнение.

К отзыву приложены материалы (2), включающие распечатки из сети Интернет, выписки из ЕГРЮЛ.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 509388.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы неубедительными.

С учетом даты (28.12.2012) приоритета товарного знака по свидетельству № 509388 правовая база для оценки его охраноспособности 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 Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 2 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, 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 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; 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 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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) пункта 14.4.2.2. Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса

возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом.

Лицо, подавшее возражение, владеет исключительным правом на противопоставленный знак [1], включающий словесный элемент «Magic Style» и зарегистрированный, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ. Вместе с тем, целесообразно обратить внимание на отсутствие каких-либо материалов, которые могли бы свидетельствовать об осуществлении лицом, подавшим возражение, реальной хозяйственной деятельности, в том числе, об использовании соответствующего обозначения либо о подготовительных мероприятиях к его использованию, а также о наличии у него реальной деятельности, собственно, в сфере производства соответствующей продукции.

Указанное обстоятельство обуславливает вывод об отсутствии в материалах возражения необходимого обоснования заинтересованности у лица, его подавшего, в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса, что является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении возражения.

Что касается доводов возражения, касающихся несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, необходимо отметить следующее.

Оспариваемый товарный знак «» представляет собой комбинированное обозначение, в котором словесный элемент «Magic Style», выполненный строчными буквами латинского алфавита (первые буквы слов – заглавные), расположен на фоне горизонтально-ориентированного прямоугольника. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 25 и 40 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный товарный знак [1]: «» [1], представляют собой композицию из буквенного и словесного элементов, выполненных на фоне горизонтально-ориентированного прямоугольника. Словесный элемент подчеркнут

сверху и снизу и выполнен заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в цветовом сочетании: «бежевый, черный», в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака с противопоставленным товарным знаком [1] показал следующее.

Оспариваемый знак в качестве элемента, несущего основную индивидуализирующую нагрузку, содержит словесный элемент «Magic Style». Противопоставленный знак [1], помимо словесного элемента, содержит буквенный элемент «МС», выполненный в центре обозначения крупным шрифтом и занимающий значительную позицию в знаке, что не позволяет усмотреть доминирование словосочетания «МАГИЯ СТИЛЯ».

Сопоставляемые обозначения в целом производят различное зрительное впечатление, что обусловлено оригинальным шрифтом, которым выполнены словесные элементы, их расположением в знаке, наличием в противопоставленном знаке центрального буквенного элемента, а также использованием разных алфавитов и цветовых решений.

Следует указать, что даже при сравнении словесных элементов знаков «Magic Style» и «МАГИЯ СТИЛЯ» можно констатировать существенные различия по фонетическому, семантическому и графическому критериям сходства словесных обозначений.

Так, слова «Magic» и «Style» являются лексическими единицами английского языка и означают: «magic» - 1) магия, волшебство; колдовство; работа фокусника, иллюзиониста; очарование 2) волшебный, магический, очаровательный; «style» - 1) стиль; слог, способ выражения; манера; вкус, изящество; оригинальность; роскошь, шик, блеск; фасон, мода; сорт, вид, разновидность, род и т.д.; 2) именовать, называть; величать, титуловать и т.д.

Коллегия обращает внимание на полисемичность обоих слов в английском языке и отмечает, что в лексике английского языка сочетание данных слов может быть переведено как «волшебный стиль», «магический стиль», «магический блеск», «волшебный фасон» и т.д. Что касается возможности перевода рассматриваемого

словосочетания как «магия стиля», то следует указать, что согласно правилам английского языка родительный падеж передается при помощи предлога «of».

Также, необходимо обратить внимание на произношение указанных слов в английском языке: «magic» - [ˈmædʒɪk], «style» - [staɪl]. Изложенное свидетельствует о различной фонетике: «мейджик стайл» - «магия стиля».

С точки зрения графики коллегия отмечает, что словесные элементы оспариваемого и противопоставленного [1] товарных знаков выполнены буквами разных алфавитов, что позволяет усмотреть их визуальное несходство.

Резюмируя изложенное, коллегия пришла к выводу о том, что сравниваемые товарные знаки не являются сходными в целом ввиду отсутствия сходства их словесных элементов и разного общего зрительного впечатления, создаваемого знаками, что не позволяет их ассоциировать друг с другом в целом.

В связи с признанием сравниваемых товарных знаков несходными между собой, отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности вышеуказанных товаров одному производителю.

При этом, следует указать, что товары и услуги 25 и 40 класса МКТУ, относящиеся к одежде, обуви, головным уборам, а также услугам по пошиву и переделке одежды, вышиванию и раскрою тканей, в рассматриваемом случае не могут быть признаны однородными услугам 35 класса МКТУ, касающимся продвижению товаров и рекламе. Данные товары и услуги относятся к отдельным видам товаров и услуг, не являются взаимозаменяемыми, имеют различное назначение, условия оказания и круг потребителей.

Изложенное свидетельствует о том, что у коллегии не имеется оснований для признания товарного знака по свидетельству № 509388 не соответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.02.2017, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 509388.