

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, рассмотрела возражение от 07.03.2013, поданное ООО «Магнум Плюс», Краснодарский край, г. Ейск (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011719918, при этом установлено следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2011719918 с приоритетом от 23.06.2011 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 08, 13 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в заявке.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение со словесным элементом **«МагнуМ»**, выполненным буквами русского алфавита, причем первая и последняя буквы словесного элемента выполнены заглавными, под словом расположено словосочетание **«Рыболовно-охотничьи магазины»**, на которое охрана не испрашивается. Над словом **«МагнуМ»** расположен изобразительный элемент в виде мишени и утки, вписанной в нее, под мишенью расположено стилизованное изображение акулы, над мишенью – изображение части удочки с крючком. Государственная регистрация товарного знака испрашивается в коричневом, бежевом цветовом сочетании.

Решением Роспатента от 30.11.2012 заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака ввиду его

несоответствия требованиям пунктов 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса. Основанием для принятия указанного решения послужило заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что входящее в состав заявленного обозначения словесное обозначение «Магнум» представляет собой патрон повышенной мощности, а также оружие для стрельбы такими патронами, созданное специалистами фирмы Remington Arms (см. Интернет, Википедия), в связи с чем регистрация заявленного обозначения способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров. Также в заключении указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками «MAGNUM», зарегистрированными ранее на имя иных лиц, по свидетельству №402265 [1] в отношении однородных товаров 08 класса МКТУ, по свидетельствам №380197 [2], №295263 [3] и №174438 [4] в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ. Словесный элемент «Рыболовно-охотничьи магазины» не обладает различительной способностью.

В возражении от 07.03.2013, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель приводит следующие доводы:

- у потребителя нет даже теоретической возможности быть введенным в заблуждение относительно принадлежности товаров тому или иному производителю, поскольку ни патроны Magnum, ни оружие для стрельбы этими патронами не были маркированы словесным элементом «Магнум»;

- заявленное обозначение выполнено буквами кириллического алфавита, содержит словосочетание «Рыболовно-охотничьи магазины», имеет в своем составе изобразительный элемент в виде изображения мишени, что существенным образом отличается от товарных знаков [1, 2, 4], выполненных латиницей;

- товарный знак [2] выполнен в виде двойной спирали и содержит латинское изречение «Великое – в малом» - «In parvum magnum», что не позволяет обнаружить сходства с заявленным обозначением «Рыболовно-охотничьи магазины МагнуМ»;

- графическое выполнение товарного знака [3] однозначно свидетельствует о ведении строительной деятельности его правообладателем, поскольку в целом

товарный знак напоминает строительную плиту, отличную от заявленного обозначения.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о регистрации товарного знака по заявке №2011719918 в отношении всех товаров и услуг, указанных в заявке.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (23.06.2011) приоритета заявки №2011719918 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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, свойство и назначение.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров; общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры; обозначения категории качества товаров, указание свойств товаров (в том числе носящие хвalebный характер), видовые наименования предприятий и др.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

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 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;
- 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.

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 учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. 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 комбинированный товарный знак, состоящий из изобразительного элемента в виде стилизованной мишени и вписанной в нее утки, изображения рыбы под ней и куска лески с крючком – над ней, под изображением расположен словесный элемент «**МагнуМ**», под которым расположено словесное обозначение «**Рыболовно-охотничьи магазины**», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита, размер которых в несколько раз меньше букв, которыми выполнено слово «**МагнуМ**», в котором буквы «М» выполнены заглавными.

Государственная регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров 08, 13 и услуг 35 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения показал следующее.

Словесный элемент «Магнум», входящий в состав заявленного обозначения, не имеет смыслового значения в общедоступных словарях и справочниках, что свидетельствует о его фантазийном характере. В силу указанного отсутствуют основания для признания обозначения «Магнум» способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Товарный знак [1] представляет собой выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита слово «**MAGNUM**», означающее в переводе с английского и французского языков «большая винная бутылка емкостью 1,5-2 л» (см. Словари. Яндекс). Знак зарегистрирован в отношении товаров 08 класса МКТУ.

Товарный знак [2] является комбинированным и представляет собой словосочетание «**magnum in parvum**» в латинице, выполненное стандартным шрифтом и расположенное на двух пересекающихся волнообразных лентах разного цвета. Знаки зарегистрированы в красной, желтой, оранжевой и черной цветовой гамме для товаров 09, 16 и услуг 35, 36, 38, 41, 42, 45 классов МКТУ.

Товарный знак [3] представляет собой словесный элемент «**МагнуМ**», расположенный на фоне равнобедренной трапеции с треугольной выемкой в ее верхней части. Знак зарегистрирован в белом, синем, черном цветовом сочетании для услуг 35, 37, 40 и 42 классов МКТУ.

Товарный знак [4] содержит слово «**MAGNUM**», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита черно-белого цвета и означающее в переводе с английского и французского языков «большая винная бутылка емкостью 1,5-2 л» (см. Словари. Яндекс). Знак зарегистрирован в отношении товаров 03 и услуг 35, 42 классов МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал следующее.

Сходство заявленного обозначения и товарных знаков [1, 3, 4] по фонетическому признаку обусловлено фонетическим тождеством словесного элемента «**Магнум/MAGNUM**», входящего в сравниваемые обозначения в виде единственного элемента или занимающего в них доминирующее положение. Использование при выполнении заявленного обозначения и знака [3] букв одного алфавита, выполненных в близкой графической манере, сближает сравниваемые знаки визуально. Наличие в некоторых знаках изобразительных элементов не оказывает существенного влияния на вывод о сходстве знаков, поскольку основную индивидуализирующую нагрузку в обозначениях несет словесный элемент «**Магнум/MAGNUM**».

Указанное позволяет сделать вывод о том, что сравниваемые обозначения ассоциируются между собой в целом, несмотря на некоторые отличия.

Анализ перечня товаров и услуг, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака по заявке №2011719918 и товаров/услуг, указанных в перечнях противопоставленных знаков и обозначений [1, 3, 4], показал, что все товары 08 и 13 классов МКТУ заявленного обозначения являются однородными товарам 08 класса МКТУ, указанным в перечне регистрации [1]. Вывод об однородности указанных товаров обусловлен тем, что они относятся к одним родовым группам (ручные орудия и инструменты; ножевые изделия, вилки, ложки, оружие холодное и огнестрельное), имеют одинаковое назначение и один круг потребителей. Услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака, а именно: «реклама, менеджмент в сфере бизнеса,

административная деятельность в сфере бизнеса», являются однородными услугам 35, 42 классов МКТУ, указанным в перечнях товарных знаков [3,4], а именно: «распространение рекламных материалов; изучение рынка, исследование, экспертиза, оценки, справки и профессиональные консультации в области деловых операций, агентства по импорту-экспорту, по коммерческой информации; сбыт товара через посредников, помощь в управлении промышленными или коммерческими операциями; реализация товаров», поскольку сравниваемые услуги относятся к одним родовым группам, имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и одинаковые условия реализации. Сходство знаков и однородность товаров/услуг свидетельствуют о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения в отношении указанных товаров и услуг.

Что касается заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [2], то их сравнение на тождество и сходство показало, что указанные обозначения не являются сходными по следующим причинам.

Словесные элементы сравниваемых комбинированных обозначений отличаются между собой по фонетическому признаку, поскольку содержат разное количество слов, слогов, букв и звуков. Отсутствует также визуальное сходство обозначений, поскольку они производят разное зрительное впечатление, что обусловлено различной внешней формой входящих в них изобразительных элементов, разной цветовой гаммой обозначений, использованием букв разных алфавитов. Кроме того, словесный элемент **«magnum in parvum»** противопоставленного знака [2] представляет собой латинское изречение «Великое - в малом», что отличает его в семантическом плане от словесного элемента «Рыболовно-охотничьи магазины Магнум» заявленного обозначения.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что сравниваемые обозначения не являются сходными до степени смешения, поскольку не ассоциируются друг с другом в целом. Ввиду отсутствия сходства данных обозначений сравнительный анализ перечня товаров и услуг является нецелесообразным.

Словесное обозначение «Рыболовно-охотничьи магазины», входящее в состав заявленного обозначения, является неохраняемым элементом заявленного обозначения на основании подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как является видовым наименованием предприятия, что заявителем не оспаривается.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам
пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 07.03.2013 и оставить в силе решение Роспатента от 30.11.2012.