

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**по результатам рассмотрения возражения**

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 15.06.2011, поданное ООО «ИСТ БОЛТ РУС» (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010720868/50, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2010720868/50 с приоритетом от 28.06.2010 на имя заявителя было подано словесное обозначение «THE MARY ANN BAKING COMPANY RUS», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 30 и услуг 35, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решением Роспатента от 21.04.2011 было отказано в государственной регистрации товарному знаку по заявке №2010720868/50. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров и услуг заявленного перечня на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками:

- «MARIANNE» по свидетельству №71429 с приоритетом от 28.07.1981 (срок действия регистраций продлен до 28.07.2021), зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ;

- «MARIANNE» по свидетельству №278618 с приоритетом от 17.10.2002, зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных услуг 35, 43 классов МКТУ.

Кроме того, экспертиза отмечает, что сочла возможным снять основания для отказа по пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса, а также указывает, что словесный элемент «BAKING COMPANY RUS», представляющий собой видовое наименование предприятия и его местонахождение, является неохраемым на основании п.1 статьи 1483 Кодекса.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 15.06.2011, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 21.04.2011, аргументируя следующими доводами.

- анализ звукового сходства показал, что имеется некоторое звуковое сходство, но при этом количество слов, содержащихся в сравниваемых обозначениях, различно, а также отсутствует вхождение одного обозначения в другое, что приводит к уменьшению сходства;

- графическое сходство отсутствует, так как сравниваемые обозначения порождает разное общее зрительное впечатление;

- сравниваемые обозначения имеют различный смысл, вызывают у потребителя различные ассоциативные представления;

- таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не являются сходными до степени смешения.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 21.04.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010720868/50 в отношении всех заявленных товаров 30 и услуг 35, 43 классов МКТУ.

При подготовке к заседанию коллегией Палаты по патентным спорам были выявлены дополнительные основания, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. К данным основаниям относится несоответствие заявленного обозначения требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи

1483 Кодекса, а именно заявленное обозначение включает словесный элемент «MARY ANN BAKING COMPANY», который используется при маркировке однородных товаров и услуг 30, 35, 43 классов МКТУ другим изготовителем (сайт <http://www.maryannsbaking.com/>). В связи с чем регистрация заявленного обозначения для заявленных товаров 30 и услуг 35, 43 классов МКТУ на имя заявителя (ООО «ИСТ БОЛТ РУС», Москва) способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и услуг.

В целях предоставления заявителю дополнительного времени для возможности ознакомления с новыми мотивами для отказа, выдвинутыми Палатой по патентным спорам, заседание коллегии было перенесено на 10.10.2011.

Вместе с тем на заседании, состоявшемся 10.10.2011, заявителем было представлено ходатайство о переносе даты заседания коллегии, мотивированное тем, что ему требуется дополнительное время для подготовки материалов. В удовлетворении данного ходатайства коллегией Палаты по патентным спорам было отказано, поскольку на стадии экспертизы основания для отказа по пункту 3 статьи 1483 Кодекса были указаны экспертизой в уведомлении от 06.10.2010. Таким образом, у заявителя было достаточно времени для сбора необходимых материалов.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения необидительными.

С учетом даты (28.06.2010) поступления заявки №2010720868/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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, 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 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.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположение, число слогов в обозначениях, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близость состава гласных, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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).

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 принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с требованиями подпункта 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 в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно подпункту 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложными или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Анализ охраноспособности заявленного обозначения на соответствии требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Рассматриваемое обозначение по заявке №2010720868/50 представляет собой словесное обозначение «THE MARY ANN BAKING COMPANY RUS», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Основную индивидуализирующую нагрузку в рассматриваемом обозначении несет словесный элемент «MARY ANN», поскольку он является сильным в заявленном обозначении в силу его оригинальности. Элемент «THE» является артиклем и не вносит какой-либо различительной способности в обозначение.

Анализ смыслового значения словесного элемента «BAKING COMPANY RUS» показал, что данное обозначение в силу своей семантики (Baking – выпекание, выпечка; Company – компания, rus – Россия, см. поисковую систему Яндекс) указывает на видовое наименование предприятия и его характеристики и на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса является неохраняемым.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №71429 – [1] представляет собой словесное обозначение «MARIANNE», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №278618 – [2] представляет собой словесное обозначение «MARIANNE», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 02, 03, 05, 08, 09, 12-15, 18-23, 25, 28 и услуг 35, 36, 38, 39, 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

При сопоставлении обозначений коллегия Палаты по патентным спорам исходила из того, что при оценке тождества и сходства сравниваемых обозначений учитывается сходство и тождество именно охраноспособных элементов.

Таким образом, сравнительному анализу подлежат соответствующие словесные элементы «MARY ANN» и «MARIANNE».

С точки зрения фонетики анализ словесных обозначений MARY ANN – MARIANNE показал их сходство, обусловленное одинаковым составом согласных [M, R, N, N] и близким составом гласных, расположением близких звуков и звукосочетаний по отношению одних к другим.

Анализ смыслового значения сравниваемых обозначений показал следующее.

В переводе с английского языка слова «MARY ANN» и «MARIANNE» означают прежде всего женские имена (см. поисковую систему Яндекс-словари). Таким образом, понятия, заложенные в исследуемые обозначения, одинаковы, что позволяет признать их семантически сходными.

Графическое исполнение словесных элементов, заглавными буквами одного алфавита (латинского), применение стандартного шрифта усиливает сходство сравниваемых словесных обозначений.

Сравнение перечней товаров и услуг с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые товары и услуги 30, 35, 43 классов МКТУ однородны, так как соотносятся между собой как род/вид, обладают общими признаками родовой

группы, имеют одно назначение, один круг потребителей, один рынок сбыта. Заявителем в возражении однородность товаров и услуг не оспаривается.

Таким образом, оспариваемое решение Роспатента следует признать правомерным, а вывод о сходстве до степени смешения обозначения по заявке №2010720868/50 и товарных знаков по свидетельствам №71429 и №278618 в отношении однородных товаров и услуг 30, 35, 43 классов МКТУ обоснованным.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В качестве основания для отказа противопоставлены сведения из сети Интернет (сайт <http://www.maryannsbaking.com/>), согласно которым под обозначением «Mary Ann's Baking Company» американской компанией MARY ANN'S BAKING CO., INC. Sacramento, California 95816, USA производятся товары и оказываются услуги, однородные заявленным товарам и услугам 30, 35, 43 классов МКТУ. История компания начинается с 1961 году, когда Эндрю Джоном Демасом была создана пекарня. За годы существования компании были созданы новые производственные линии, значительно расширился ассортимент выпускаемой продукции. В силу изложенного имеются основания полагать, что для среднего российского потребителя заявленное обозначение способно вызвать ассоциативное представление с деятельностью данной компании.

При этом анализ материалов, находящихся в деле заявки, показал, что представленные материалы не содержат документов, свидетельствующих о том, что ООО «ИСТ БОЛТ РУС» (заявитель) имеет непосредственное отношение к компании MARY ANN'S BAKING CO., INC.

Таким образом, оценив представленные документы в совокупности, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу, что рассматриваемое обозначение при использовании его заявителем в качестве средства индивидуализации товаров и услуг, указанных в заявке, способно вызвать у потребителя не соответствующее действительности представление о производителе товаров и услуг.

Ввиду указанного, заявленное обозначение в отношении товаров 30 и услуг 35, 43 классов МКТУ не соответствует требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения от 15.06.2011, изменить решение Роспатента от 21.04.2011 и отказать в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010720868/50 с учетом дополнительных оснований.**