

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 13.08.2014, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Лакомка», г. Воронеж (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012734794 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 05.10.2012 по указанной заявке испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки заявлено «словесное обозначение «Марианна», выполненное буквами русского алфавита. Буква «М» в слове заглавная, остальные буквы - строчные».

Решение Роспатента от 02.07.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012734794 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса;

- указанный довод мотивирован тем, что в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ заявленное обозначение «Марианна» [1] сходно до степени смешения со словесным товарным знаком «MARIANNE» [2], зарегистрированным ранее на

имя «Фазер Инвест Ой», Финляндия по свидетельству № 71429 (приоритет от 28.07.1981, срок действия регистрации продлен до 28.07.2021);

- сравнительный анализ заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2] показал фонетическое и семантическое сходство сравниваемых словесных элементов;

- фонетическое сходство заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2] обусловлено близостью состава согласных и гласных звуков при одинаковом порядке их расположения в словах;

- семантическое сходство заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2] обусловлено подобием заложенных понятий (в частности, совпадение значения обозначений «Марианна» - «MARIANNE» [женское имя] в разных языках);

- сравниваемые товары 30 класса МКТУ относятся к товарам широкого потребления, что значительно увеличивает опасность смешения сравниваемых обозначений и способствует возникновению у потребителя представлений о принадлежности этих товаров одному производителю.

В палату по патентным спорам поступило возражение от 13.08.2014, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 02.07.2014.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение [1] не является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком [2];

- вывод о сходстве до степени смешения основан на субъективном толковании «Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство» (утв. Приказом Роспатента 31.12.2009 № 197) и Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила);

- в заявленном обозначении [1] и противопоставленном товарном знаке [2] отсутствует не только звуковое и семантическое сходство, но и грамматическое;

- смысловое значение заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2] различно: в товарном знаке [2] отсутствует транскрипция словесного обозначения [1] на русском языке, поэтому нет возможности утверждать, что обозначения [1] и [2] имеют одинаковое значение;
- имена «Марианна» и «MARIANNE» воспринимаются как самобытные и индивидуальные имена;
- противопоставленный товарный знак [2] может ассоциироваться у российского потребителя с именем, отличным от имени «Марианна» [1];
- женское имя «Марианна» встречается в России крайне редко, народные формы этого имени встречаются гораздо чаще: Марьян, Марьяна, Мария, Анна;
- особенность фонетического звучания заявленного обозначения [1] и его грамматическое написание отличают его от противопоставленного товарного знака [2];
- заявленное обозначение [1] выполнено стандартным шрифтом печатными буквами современного русского алфавита, противопоставленный знак [2] выполнен буквами английского курсивного шрифта, что обуславливает отсутствие грамматического сходства сравниваемых обозначений;
- фонетические различия заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2] заключаются в том, что для слова «Марианна» [1] характерны открытые гласные с ударением в середине слова (на третьем слоге), при произношении противопоставленного знака [2] происходит редукция третьей гласной, а ударение меняется в зависимости от языка;
- сравниваемые обозначения [1] и [2] обладают разной транскрипцией;
- из анализа судебной практики следует, что «при сопоставлении товарных знаков должно быть учтено основное правило, согласно которому вывод о сходстве до степени смешения делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом».

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве

товарного знака в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ «кондитерские изделия, а именно печенье».

Уведомленный надлежащим образом заявитель на заседании коллегии, состоявшемся 19.11.2014, отсутствовал.

Изучив материалы дела, палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты подачи заявки (05.10.2012) 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 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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.

Согласно требованиям пункта 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 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала,

из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Заявленное обозначение «Марианна» [1] по заявке № 2012734794 является словесным, выполнено стандартным шрифтом буквами русского алфавита, первая буква исполнена заглавной, остальные - строчные. Регистрация заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ «кондитерские изделия, а именно печенье».

Противопоставленный товарный знак «MARIANNE» [2] по свидетельству № 71429 с приоритетом от 28.07.1981 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана противопоставленному товарному знаку [2] предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Анализ заявленного обозначения [1] и противопоставленного знака [2] на тождество и сходство показал следующее.

Сравнительный анализ по фонетическому критерию сходства словесных обозначений заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2] показал тождество звучания словесных частей «MARIANN-»/«Марианн-» [1]/ [2], одинаковое число слогов (по 4 слога) и их расположение, что свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений по фонетическому критерию сходства словесных обозначений.

Различное толкование заявителем ударения не приводит к иному звуковому образу в сравниваемых обозначениях [1] / [2] в силу наличия вышеуказанных признаков. В связи с чем, данный довод заявителя признан коллегией неубедительным.

Сравнительный анализ по семантическому критерию сходства словесных обозначений заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2] показал подобие заложенных в обозначениях идей, основанных на лексическом значении словесных элементов «Марианна» [1] / «MARIANNE» [2]. При

установлении смыслового значения у сравниваемых обозначений используются, как правило, словарно-справочные источники, в том числе словари электронного характера. Так, в переводе с итальянского, английского, немецкого и французского на русский язык элемент «MARIANNE» означает - Марианна (см. <http://translate.yandex.ru>, Яндекс. Словари). Марианна, в свою очередь, согласно «Словарю личных имен» – это женское имя (см. <http://dic.academic.ru>). Изложенное свидетельствует о совпадении смыслового значения сравниваемых обозначений [1] и [2] в разных языках. Таким образом, довод заявителя в части отсутствия транскрипции словесного обозначения на русском языке в противопоставленном знаке [2] с целью определения его одинакового толкования с заявленным обозначением [1] признан коллегией необедительным.

Сравнительный анализ по графическому критерию сходства словесных обозначений заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2] показал, что они имеют разное общее зрительное впечатление: сравниваемые обозначения выполнены буквами разных алфавитов (русский - [1] и латинский - [2]), а также существует разница в написании букв: первая буква – заглавная, остальные – строчные в заявленном обозначении [1], все буквы выполнены заглавными – противопоставленный знак [2].

Выполнение буквами разных алфавитов заявленного обозначения [1] и противопоставленного знака [2], различные окончания в сравниваемых словесных элементах «Марианна» [1] / «MARIANNE» [2] не приводят к качественно иному уровню их восприятия с точки зрения формирования фонетических и семантических образов.

Довод заявителя в части разного восприятия заявленного обозначения [1] и противопоставленного знака [2], приводящего к отсутствию грамматического сходства, признан коллегией необедительным. Визуальные отличия не оказывают решающего влияния при установлении сходства заявленного обозначения [1] и противопоставленного знака [2] в целом в силу наличия фонетического и семантического сходства.

Таким образом, сравниваемые обозначения [1] и [2] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Встречаемость имени «Марианна» на территории Российской Федерации, а также разные ассоциации этого имени у российского потребителя (Анна, Мария и т.д.) не влияют на оценку сходства сравниваемых обозначений [1] и [2] в соответствии с положениями пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

В отношении однородности сравниваемых товаров 30 класса МКТУ коллегия отмечает следующее. Заявленные товары 30 класса МКТУ обозначения [1] и часть товаров 30 класса МКТУ противопоставленного знака [2] имеют одни и те же условия реализации (оптом и в розницу), круг потребителей (любители изделий кондитерской промышленности), относятся к одному видовому понятию [«кондитерские изделия»], продаются на одном прилавке продовольственных магазинов. При этом указанное видовое понятие включено отдельной позицией в перечне товаров 30 класса МКТУ противопоставленного знака [2]. Таким образом, сравниваемые товары 30 класса МКТУ являются однородными, что заявителем в материалах возражения от 13.08.2014 не оспаривается.

Учитывая изложенное, заявленное обозначение [1] и противопоставленный товарный знак [2] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения [1] в отношении товаров 30 класса МКТУ требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения от 13.08.2014, оставить в силе решение Роспатента от 02.07.2014.