

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, рассмотрела возражение от 11.11.2013, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Торговая Площадь», г. Новосибирск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 13.08.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011741746, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2011741746 с приоритетом от 19.12.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 29 и 30 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «МАША И МЕДВЕДИ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Роспатентом принято решение от 13.08.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011741746 в отношении всех заявленных товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленного перечня товаров на основании пунктов 3, 6 и 9 (1) статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается следующим:

1) заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками «Маша и Медведь» по свидетельствам №№ 388156 и 420639, имеющими более ранние приоритеты, зарегистрированными в отношении однородных товаров, принадлежащими ООО «Маша и Медведь», Москва, следовательно, не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса;

2) обозначение «МАША И МЕДВЕДИ» совпадает с названием российской рок-группы «Маша и Медведи», образованной в 1997 году (состав группы: Маша Макарова, Вячеслав Мотылев, Максим Хомич, Денис Петухов, Вячеслав Козырев; продюсеры – Олег Нестеров, Михаил Габолаев, Владимир Месхи) (<http://ru.wikipedia.org/wiki>); при регистрации заявленного обозначения на имя заявителя потребители будут введены в заблуждение относительно действительного изготовителя товаров, следовательно, обозначение не может быть зарегистрировано на основании положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса;

3) заявителем не представлены документы, подтверждающие согласие рок-группы «Маша и Медведи» для использования ее названия в качестве товарного знака при выпуске продукции 29 и 30 классов МКТУ, поэтому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано на основании пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 11.11.2013, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 13.08.2013.

Возражение содержит следующие доводы:

- заявитель согласен с мнением экспертизы о сходстве заявленного обозначения «МАША И МЕДВЕДИ» с товарными знаками «МАША И МЕДВЕДЬ» по свидетельствам №№ 388156 и 420639, принадлежащими ООО «Маша и Медведь», Москва, в отношении части заявленных товаров 30 класса МКТУ;

- заявитель просит скорректировать заявленный перечень товаров 30 класса МКТУ следующим образом: «блины [в том числе блины фаршированные]; вещества связующие для колбасных изделий; горчица; дрожжи; загустители для пищевых продуктов; изделия макаронные; каши молочные; киш [пироги-запеканки с мелко

нарезанными кусочками сала]; крупы пищевые; кушанья мучные [а именно, полуфабрикаты замороженные из слоеного, дрожжевого и пресного теста]; лепешки рисовые; мука; приправы; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; продукты зерновые; продукты мучные [а именно, пельмени, вареники, манты]; равиоли; суши; сэндвичи; такос [пресная кукурузная лепешка с начинкой из мяса и овощей]»;

- заявитель не согласен с тем, что регистрация заявленного обозначения на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно действительного изготовителя товаров;

- семантика словесного обозначения «МАША И МЕДВЕДИ» не содержит сведений о месте производства товара или его производителе и не может вызвать у потребителя ассоциативную связь с производителем товара;

- согласно приведенным материалам официального сайта рок-группы «Маша и Медведи» (см <http://www.masha-i-medvedi.ru>), группа занимается исключительно написанием песен, записью альбомов и концертной деятельностью, что предопределяет вывод о наличии устойчивой ассоциативной связи рок-группы «Маша и Медведи» как лица, производящего товары 09 класса МКТУ (диски звукозаписи; носители звукозаписи) и оказывающего услуги 41 класса МКТУ (написание музыки; развлечения; сочинение музыки; услуги студий записи; шоу-программы), которые являются неоднородными заявленному перечню товаров;

- ни на одной из страниц официального сайта рок-группы или в других доступных источниках не содержится информации, что группа «Маша и Медведи» использует упомянутое обозначение для маркировки каких-либо товаров 29 и 30 классов МКТУ, включенных в заявленный перечень;

- российский потребитель не может встретиться на рынке с товарами 29 и 30 классов МКТУ, произведенными рок-группой, а значит, не может ассоциативно связывать с ней маркируемые заявленным обозначением товары;

- заявленное обозначение «МАША И МЕДВЕДИ» не подпадает под действие положений подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса, так как в соответствии с пунктом 1 статьи 1259 Кодекса, содержащим перечень объектов авторских прав,

название рок-группы не является произведением искусства, а также не является частью произведения или его названием, или персонажем произведения;

- обозначение «МАША И МЕДВЕДИ» не является оригинальным предметом творческого труда, у большинства российских потребителей оно ассоциативно связано с русской народной сказкой, в которой маленькая девочка по имени Маша, заблудившись в лесу, находит пустое жилище и заходит туда;

- обозначение «МАША И МЕДВЕДИ» не является обособленным литературно-художественным образом, самобытным наименованием, специфически присущим индивидуальному творчеству какого-либо одного определенного автора; указанное сочетание слов употреблено в названии группы в привычных для русского языка значениях без привнесения в него оригинального содержания или формы;

- обозначение «МАША И МЕДВЕДИ» (в том числе, в качестве названия) детерминировано стереотипами народного творчества, построено на модели фольклора и не содержит признаков, отражающих творческую самобытность речи какого-либо одного индивида или дифференцированные признаки языка литературного произведения, отличающие одного автора от другого;

- обозначение «МАША И МЕДВЕДИ» не может быть отнесено к охраняемому объекту авторского права, а значит, заявленное обозначение не подпадает под действие положений подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

На основании вышеизложенного заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента от 13.08.2013 и о регистрации заявленного обозначения по заявке № 2011741746 в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении всех заявленных товаров 29 класса МКТУ и скорректированного в возражении перечня товаров 30 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (19.12.2011) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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, вступившие в силу 10.05.2003 (далее – Правила).

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 в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Исходя из положений пункта 2.5.1 Правил, обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов. 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.

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 требованиями 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 основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих признаков, в частности: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых

обозначениях; 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, согласных; ударение (см. подпункт (а) пункта 14.4.2.2 Правил).

Графическое (визуальное) сходство определяется на основании следующих признаков, в частности: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание (см. подпункт (б) пункта 14.4.2.2 Правил).

Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков, в частности, подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений обозначений в разных языках (см. подпункт (в) пункта 14.4.2.2 Правил).

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) пункта 14.4.2.2 Правил, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (см. подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается 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.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 2.10 Правил не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту без согласия обладателя авторского права или его правопреемника, если права на эти произведения возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «МАША И МЕДВЕДИ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В заключении экспертизы, на основании которого принято оспариваемое решение, указано что заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 3, 6 и 9 (1) статьи 1483 Кодекса.

Анализ словарно-справочной информации в сети Интернет показал следующее.

МАША И МЕДВЕДИ – группа «Маша и Медведи», возникла в Москве в 1996 году под руководством Олега Нестерова — лидера группы «Мегаполис». В состав вошли: Маша Макарова (вокал), Вячеслав Мотылев (гитара), Денис Петухов (бас, экс-«Наив»). Максим Хомич (гитара), Вячеслав Козырев (барабаны). Солистка группы Маша Макарова до образования группы жила и работала в Краснодаре. М. Макарова играла в разное время в группах «Д. Р. Ы. Н. К.» и Маша Макарова. Восхождение на Олимп положила песня «Любочка» и клип, который снимался в Индии. На однообразном фоне современной музыки появилась интересная и живая подача. Музыка «Маша и Медведи» представляет собой сглаженную разницу между рок- и поп-музыкой или другими словами смесь современных течений. Весной 2000 года Маша Макарова заявила о прекращении существования группы «Маша и Медведи» (Русский рок. Малая энциклопедия. — ЛЕАН. 2001, – см. <http://dic.academic.ru>, <http://ru.wikipedia.org>).

Сведений о том, что указанная группа или лицо, действующее в ее интересах, производит товары 29 и 30 класса МКТУ, не выявлено. В связи с этим вывод о

возникновении ассоциаций с упомянутым музыкальным коллективом, которые способствовали бы введению в заблуждение потребителей относительно изготовителя товаров, являются необоснованным.

Само по себе заявленное обозначение не несет в себе какой-либо информации об изготовителе товаров 29 и 30 класса МКТУ.

Сведения о том, что название данного коллектива является известным в Российской Федерации производением, права на которое возникли ранее даты приоритета заявленного обозначения, также не находят своего подтверждения.

Следует также отметить, что материалы заявки не содержат документов (в том числе представленных третьими лицами), которые бы свидетельствовали о том, что регистрация заявленного обозначения может нарушать права группы «Маша и Медведи».

Таким образом, у коллегии палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям пунктов 3 (1) и 9 (1) статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в заключении экспертизы указаны товарные знаки по свидетельствам №№ 388156 и 420639.

Противопоставленные товарные знаки представляют собой словесное обозначение «Маша и Медведь», выполненное буквами русского алфавита, расположенными волнообразно, причем буквы выполнены разными цветами. Товарные знаки зарегистрированы в следующем цветовом сочетании: красный, розовый, малиновый, голубой, коричневый, светло-оранжевый, светло-красный, оранжевый, сиреневый, светло-коричневый, фиолетовый.

Правовая охрана товарного знака по свидетельству № 388156 действует в отношении товаров 03, 09, 13, 14, 16, 24, 25, 28, 32 и услуг 38 и 41 классов МКТУ.

Правовая охрана товарного знака по свидетельству № 420639 действует в отношении товаров 29, 30 и услуг 35, 42 и 43 классов МКТУ.

Анализ сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал, что они являются сходными по фонетическому и семантическому критериям сходства словесных обозначений, ввиду совпадения входящих в обозначения слов. С точки зрения графического критерия сходства словесных обозначений имеются некоторые отличия, которые, носят в данном случае второстепенный характер.

Следует отметить, что заявитель не оспаривает сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков.

Анализ однородности товаров, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, и товаров, приведенных в перечнях свидетельств № 388156 и 420639, показал, что часть заявленных товаров является однородной товарам, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленных товарных знаков.

Так, перечень товаров противопоставленного товарного знака по свидетельству № 420639 содержит следующие товары 29 и 30 классов МКТУ:

29 – мармелад.

30 – кондитерские изделия; крекер; карамель, конфеты, шоколад, пралине; пряники, печенье; булki, галеты, вафли; зефир; восточные сладости.

Регистрация заявленного обозначения испрашивается, в том числе, для товаров 29 класса МКТУ «желе пищевое», «консервы фруктовые», которые однородны товару «мармелад» по виду и назначению, а также кругу потребителей.

Скорректированный заявителем перечень товаров 30 класса МКТУ содержит, в частности, товары «блины [в том числе блины фаршированные]», «киш [пирог-запеканки с мелко нарезанными кусочками сала]», «кушанья мучные [а именно, полуфабрикаты замороженные из слоеного, дрожжевого и пресного теста]», «лепешки рисовые», «продукты мучные», «сэндвичи», «такос [пресная кукурузная лепешка с начинкой из мяса и овощей]», которые являются готовыми хлебобулочными изделиями и их полуфабрикатами, поэтому признаются однородными товарам «булki», «галеты», «крекеры», имеющимся в перечне

свидетельства № 420639, на основании таких признаков однородности, как назначение и условия реализации.

Остальные заявленные товары (с учетом исключения заявителем из перечня товаров 30 класса МКТУ товаров «изделия пирожковые, кулебяки, пироги, пицца») не являются однородными товарам, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленных товарных знаков, а следовательно, заявленное обозначение для этих товаров не противоречит требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

При определении однородности товаров коллегия палаты по патентным спорам исходила из того, что сравниваемые обозначения имеют высокую степень сходства, в связи с чем опасность смешения товаров, маркированных ими, высока, и, следовательно, шире диапазон товаров, которые рассматриваются как однородные. Кроме того, сравниваемые товары относятся к недорогим товарам широкого потребления, в отношении которых степень внимательности покупателей снижена и, значит, выше опасность смешения при индивидуализации их сходными обозначениями.

Таким образом, заявленное обозначение может быть зарегистрировано для заявленных товаров 29 класса МКТУ, за исключением «желе пищевое», «консервы фруктовые», а также для товаров 30 класса МКТУ «вещества связующие для колбасных изделий; горчица; дрожжи; загустители для пищевых продуктов; изделия макаронные; каши молочные; крупы пищевые; мука; приправы; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; продукты зерновые; пельмени, вареники, манты; равиоли; суши».

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

удовлетворить возражение от 11.11.2013, отменить решение Роспатента от 13.08.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2011741746.