

Палата по патентным спорам в порядке, установленном Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 за № 4520, рассмотрела возражение от 01.02.2005 на решение об отказе в регистрации в качестве товарного знака обозначения по заявке № 2003712768/50, поданное Сергиенко И.Н., г. Тула (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Заявка № 2003712768/50 была подана заявителем 02.07.2003 с испрашиванием предоставления правовой охраны заявленного обозначения в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ.

В соответствии с приведенным в заявке описанием заявленное обозначение является словесным и представляет собой слово «МАРУСЯ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Федеральным институтом промышленной собственности 26.01.2005 было вынесено решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, мотивированное его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 (далее – Закон) и пункта 2.4.(1) Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 г. №32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 под № 4322 (далее—Правила).

По мнению экспертизы, заявленное обозначение в отношении однородных товаров сходно до степени смешения с зарегистрированными ранее на имя других лиц словесными товарными знаками:

- «MARUSYA MARUSJA MAROUSSIA
МАРУСЯ» по свидетельству № 261711 с приоритетом от 13.09.2002
в отношении товаров 32 класса МКТУ;
- «МАРИЯ» по свидетельству № 223894 с
приоритетом от 18.04.2001 в отношении товаров 33 класса МКТУ;

Экспертизой отмечено, что заявленное обозначение представляет собой женское имя «Маруся», являющегося вариантом имени «Мария».

В Палату по патентным спорам поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы ввиду нижеследующего:

1. Заявитель ограничивает перечень товаров, в отношении которых испрашивается охрана заявленного обозначения, только товарами 33 класса МКТУ, исключив товары 32 класса МКТУ, указанные в перечне заявки;
2. Товары 32 класса, в отношении которых испрашивается охрана заявленного обозначения, и товары 33 класса, указанные в перечне противопоставленной регистрации № 261711 не могут быть признаны однородными, что позволяет не анализировать данные обозначения на предмет выявления сходства или тождества между ними;
3. Противопоставленная регистрация № 223894 товарного знака «МАРИЯ» не сходна с заявленным обозначением «МАРУСЯ» по фонетическому, семантическому и графическому фактору сходства;
4. Исследование целого ряда источников показывает, что в некоторых славянских языках (украинском, белорусском, польском) имя Маруся, является самостоятельным именем, не связанным с именем Мария;
4. На основании изложенного, представляется возможным сделать однозначный вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленная регистрация № 223894 не сходны до степени смешения.

На основании изложенного, заявитель просит отменить решение экспертизы и вынести решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 33 класса.

На заседании коллегии заявителем ограничен объем притязаний в отношении конкретного товара 33 класса – «водка».

В обоснование доводов, изложенных в возражении, заявителем представлены следующие источники информации:

1. Технологическая инструкция по производству водки «МАРУСЯ (MARUSSYA)» от 23.03.2005[1];
2. Рецептура водки «МАРУСЯ (MARUSSYA)» от 23.03.2005 [2];
3. Регистрация № 301808 товарного знака «MARUSSYA» на имя заявителя [3].

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты поступления заявки правовая база для оценки охранныспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанные Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию или охранямыми 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, не смотря на их отдельные отличия.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) 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.

Смыслоное сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и 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.

Заявленное обозначение является словесным и представляет собой слово «МАРИЯ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Ограничение перечня товаров, в отношении которых испрашивается охрана заявленного обозначения, товаром 33 класса МКТУ «водка», снимает противопоставление товарного знака «MARUSYA MARUSJA MAROUSSIA МАРУСЯ» по свидетельству № 261711 с приоритетом от 13.09.2002, зарегистрированного в отношении товаров 32 класса МКТУ. Товары 32 класса МКТУ данной регистрации, представляющие собой безалкогольные напитки и

минеральные воды, не могут быть признаны однородными товару 33 класса МКТУ «водка», являющимся алкогольным напитком.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака «МАРИЯ» по свидетельству № 223894 свидетельствует об отсутствии между ними сходства до степени смешения.

Так, отсутствуют основания для вывода о наличии между обозначением «МАРУСЯ» и знаком «МАРИЯ» сходства по звуковому признаку сходства словесных обозначений, что обусловлено различным количеством букв и слогов в обозначениях.

Тот факт, что сравниваемые обозначения являются разными именами, используемыми в славянских языках, не позволяет Палате по патентным спорам сделать вывод о наличии между ними семантического сходства.

Использование русского алфавита в сравниваемых обозначениях не является достаточным основанием для вывода о сходстве до степени смешения знаков в целом в силу второстепенности данного фактора сходства.

Установленное отсутствие сходства до степени смешения между заявленным обозначением и противопоставленным товарным знаком позволяет не анализировать перечни товаров 33 класса на предмет их однородности.

В этой связи у Палаты по патентным спорам имеются основания для признания заявленного обозначения охраноспособным в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона, и, следовательно, и основания для удовлетворения возражения заявителя.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 01.02.2005, отменить решение экспертизы от 26.01.2005 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении следующего перечня товаров:

Форма № 81.1

В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"

Г

(511)

33 –

водка.

Г