

Палата по патентным спорам Роспатента в порядке, установленном Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированными Министерством юстиции Российской Федерации 08.05.2006 за № 4520, рассмотрела возражение от 11.05.2006 против предоставления правовой охраны словесному товарному знаку по свидетельству № 253093, поданное ЗАО «Ликеро-водочный завод «Курский», г. Курск (далее - лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Товарный знак МАРЬИНО по заявке № 2002708943/50 с приоритетом от 22.04.2002 внесен 15.08.2003 в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания за № 253093 на имя Федерального государственного унитарного предприятия «Курская биофабрика-фирма «БИОК», г. Курск (далее - правообладатель), в отношении товаров 33 класса МКТУ. Указанный товарный знак МАРЬИНО является словесным и согласно описанию воспроизводит название родового имени князей Барятинских, расположенного в предместье города Курск.

В Палату по патентным спорам поступило возражение ЗАО ЛВЗ «Курский» от 11.05.2006 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 253093, мотивированное несоответствием регистрации требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 (далее - Закон). В поступившем возражении выражено мнение о том, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарным знаком МАРЬИНСКАЯ по свидетельству № 274635. По мнению лица, подавшего возражение, сходство знаков заключается в «фонетической и визуальной тождественности сильного элемента (основы слова Марьин)».

Ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, правообладатель предоставил свой отзыв, в котором выразил несогласие с доводами, приведенными в возражении, сославшись на нижеследующее:

- утверждение о фонетической и визуальной тождественности товарных знаков по свидетельствам № 253093 и № 274635 не может быть признано обоснованным, поскольку приведено без учета очевидных различий в словесных элементах сравниваемых знаков;

- наличие общей основы МАРЬИН не дает оснований для вывода о сходстве словесных элементов сравниваемых товарных знаков;

- действующее законодательство не препятствует использованию географических образований в качестве наименований, в частности, вино-водочных изделий;

- для России характерно широкое распространение наименований населенных пунктов, образованных на основе имен собственных;

- результаты социологического исследования показали широкую известность водки МАРЬИНО и дали основания считать, что названия водок «Марьино» и «Марьинская» не вводят потребителей в заблуждение;

- широкое использование оспариваемого товарного знака привело к его известности в отношении конкретного товара – алкогольной продукции.

В подтверждение изложенных в отзыве доводов правообладателем предоставлены следующие материалы:

- Отчет по результатам социологического опроса по выявлению степени популярности продукции ФГУП «Курская биофабрика – фирма «БИОК» от 20.09.2006 на 7 л. [1];

- письмо Администрации Курской области на 1 л. [2];

- письмо ООО «Эдем» на 1 л. [3];

- Диплом 7-й Российской агропромышленной выставки «Золотая осень» на 1 л. [4];

- этикетка водки МАРЬИНО, 2 экз. [5];

- этикетка водки «Марьинская», 1 экз. [6];

На основании изложенного правообладатель считает, что регистрация оспариваемого товарного знака произведена в полном соответствии с действующим законодательством в области правовой охраны товарных знаков.

Лицом, подавшим возражение, на заседании коллегии дополнительно было предоставлено Экспертное лингвистическое заключение по вопросу сходства слов «Марьино» и «Марьинское» (на 2 л. [7]). В указанном заключении приведены результаты грамматического анализа и сделан вывод о том, что сравниваемые названия, имея одинаковый фонетический состав, один корень, идентичные суффиксы являются синонимами, которые обозначают названия происходящие от одного и того же имени собственного «Мария, Марья». В заключении также сделан вывод о том, что слова «Марьино» и «Марьинская» по языковым параметрам являются близкородственными, восходящими к одному имени собственному.

Помимо отмеченного, лицом, подавшим возражение, были предоставлены следующие материалы:

- Удостоверение о государственной регистрации этилового спирта из пищевого сырья, алкогольной и спиртосодержащей пищевой промышленности от 14.11.2002 на 1 л. [8];
- Рецептура водки «Марьинская» на 3 л. [9];
- Технологическая инструкция по производству водки «Марьинская» на 9 л. [10];
- Почетный диплом ОАО «ЛЕНЭКСПО» на 1 л. [11];
- Диплом к золотой медали Международной выставки-ярмарки «ВИНО-ВОДКА-ТАБАК – 2004» на 1 л. [12];
- Диплом Международного конкурса «Лучший продукт – 2005» на 1 л. [13];
- Диплом Международного конкурса «Лучший продукт – 2006» на 1 л. [14];
- Уведомление ФГУ ФИПС о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства на 2 л. [15];

- Фотографии, 14 экз. [16].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам не находит оснований для удовлетворения возражения.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона РФ от 11.12.2002 № 166-фз «О внесении изменений и дополнений в Закон РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон) и с учетом даты (22.04.2002) поступления заявки № 2002708943/50 на регистрацию товарного знака МАРЬИНО правовая база для оценки его охранных способностей включает упомянутый выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.1995 и зарегистрированные в Минюсте РФ 08.12.1995 за № 989 (далее – Правила).

Согласно пункту 1 статьи 28 Закона регистрация товарного знака может быть признана недействительной полностью или частично в течение пяти лет с даты публикации сведений о регистрации товарного знака в официальном бюллетене, если она была произведена в нарушение требований, установленных статьей 7 Закона.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

Пунктом 14.4.2 Правил установлено, что 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).

(а) Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков:

- 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;
- близость состава согласных;
- характер совпадающих частей обозначений;
- вхождение одного обозначения в другое;
- ударение.

(б) Графическое сходство определяется на основании следующих признаков:

- общее зрительное впечатление;
- вид шрифта;
- графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные);
- расположение букв по отношению друг к другу;
- алфавит, буквами которого написано слово;
- цвет или цветовое сочетание.

(в) Смыслоное сходство определяют на основании следующих признаков:

- 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.

(г) Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) настоящего подпункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывают возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности принимают во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый словесный товарный знак МАРЬИНО по свидетельству № 253093 выполнен заглавными буквами стандартного шрифта русского алфавита. Указанному знаку предоставлена правовая охрана в отношении товаров 33 класса МКТУ – напитки алкогольные.

Противопоставленный словесный товарный знак МАРЬИНСКАЯ по свидетельству № 274635 также зарегистрирован в отношении товаров 33 класса – водка. Знак исполнен заглавными буквами стандартного шрифта русского алфавита.

Представленные в перечнях к рассматриваемым товарным знакам товары 33 класса МКТУ совпадают по виду и назначению, имеют одинаковый круг потребителей, сходные условия производства и реализации. По указанным причинам следует признать однородными товары, в отношении которых предоставлена правовая охрана сравниваемым товарным знакам.

Как уже было отмечено, словесные элементы МАРЬИНО и МАРЬИНСКАЯ выполнены стандартным шрифтом русского алфавита и имеют тождественное цветовое решение. С учетом отмеченного, сравниваемые словесные элементы знаков производят сходное визуальное впечатление, что позволять считать указанные элементы графически сходными.

Фонетический анализ словесных элементов товарных знаков по свидетельствам № 253093 и № 274635 показал, что указанные элементы сравниваемых знаков характеризуются различным составом гласных и согласных звуков. Действительно, словесный элемент МАРЬ-И-НО оспариваемого знака

содержит 3 слога и 7 букв, а словесный элемент противопоставленного знака – МАРЬ-ИН-СКА-Я – 4 слога и 10 букв. При этом первое из указанных слов содержит 3 гласных и 3 согласных звука, тогда как противопоставленное – 4 гласных и 5 согласных звуков. С учетом отмеченного, есть все основания считать, что словесные элементы сравниваемых знаков содержат различное количество букв и слогов, а, соответственно, гласных и согласных звуков и звукосочетаний.

В отношении утверждения лица, подавшего возражение, о совпадении и сходном звучании начальных частей словесных элементов сравниваемых товарных знаков по свидетельствам № 253093 и № 274635 следует отметить, что отмеченное совпадение не позволяет признать рассматриваемые словесные знаки фонетически сходными. Использование окончания «-О» в словесном элементе МАРЬИН-О оспариваемого знака и использование суффикса и окончания «-СКАЯ» в словесном элементе МАРЬИН-СКАЯ противопоставленного знака придают сравниваемым словам характерное, отличное друг от друга звучание. Отмеченные отличия оказывают решающее влияние на фонетическое различие данных обозначений.

Анализ товарных знаков № 253093 и № 274635 по критериям смыслового сходства показал, что словесные элементы МАРЬИНО и МАРЬИНСКАЯ не обладают сходной семантикой, способной вызвать смешение рассматриваемых знаков. Отмеченное связано, в частности, с принадлежностью сравниваемых словесных элементов к различным частям речи: МАРЬИНО – существительное, МАРЬИНСКАЯ – прилагательное.

При этом следует учитывать, что указанные словесные элементы анализируемых товарных знаков совпадают с характерными наименованиями географических объектов. В частности, об использовании названия географического объекта сообщается в описании оспариваемого товарного знака, которое приведено в упомянутой выше заявке на его регистрацию.

Из указанного в отзыве на возражение Географического атласа России (М., 2002, подписано к печати 02.02.2002, с. 137) в стране известны несколько населенных пунктов, носящие наименования МАРЬИНО и МАРЬИНСКАЯ. Со

ссылкой на Атлас приведена информация, свидетельствующая о широком распространении в России наименований населенных пунктов, образованных на основании иных имен собственных. Отмеченное дает основания считать, что семантические различия сравниваемых товарных знаков обусловлены широким распространением в России географических наименований, основанных на производных от имен собственных.

Такое восприятие сравниваемых товарных знаков по свидетельствам № 253093 и № 274635 следует считать привычным, поскольку производители алкогольных напитков часто используют для маркировки своей продукции словесные элементы, представляющие собой географические названия или производные от них. Помимо МАРЬИНО и МАРЬИНСКАЯ, в частности, можно отметить упомянутые в отзыве широко известные наименования водок «Столичная», «Московская» и «Кубанская», также отражающие географические наименования.

Приведенные сведения дают основания для вывода о том, что при восприятии товарных знаков МАРЬИНО и МАРЬИНСКАЯ, возникающие ассоциативные образы будут различными, в связи с чем нет оснований считать рассматриваемые товарные знаки семантически сходными.

Фонетический и семантический анализ словесных элементов МАРЬИНО и МАРЬИНСКАЯ не дает оснований для вывода о сходстве товарных знаков по свидетельствам № 253093 и № 274635. Анализируемые знаки, по существу, представляют собой привычные лексические единицы русского языка, различия между которыми очевидны и существенны для российских потребителей.

Дополнительно следует отметить, что исследуемые обозначения были включены в состав этикеток, предназначенных для маркировки водки в сочетании с различными изобразительными композициями. Этикетка со словесным элементом МАРЬИНО содержит изображение здания, расположенного в парке. Наличие указанных изобразительных элементов обуславливает восприятие слова МАРЬИНО в качестве географического наименования. На этикетке со словесным

элементом МАРЬИНСКАЯ изображена женщина в длинном платье и головном уборе, что может обусловить восприятие названного словесного элемента как указание на принадлежность женщины по имени Мария (Марья). Отмеченное позволяет сделать вывод о том, что рассматриваемые товарные знаки МАРЬИНО и МАРЬИНСКАЯ используются в различных композициях, в связи с чем не могут быть признаны сходными до степени смешения ни как словесные элементы товарных знаков, ни в составе этикеток.

Аналогичные результаты получены в социологических исследований [1], которые свидетельствуют о том, что водка МАРЬИНО известна более 54,30% респондентов, тогда как известность водки МАРЬИНСКАЯ составляет 30,05%. Другой вывод из столь высоких результатов, полученных в социологическом исследовании и касающихся указанных водок, заключается в том, что названия водок МАРЬИНО и МАРЬИНСКАЯ не вводят потребителей в заблуждение.

Таким образом, лицом, подавшим возражение, не предоставлены сведения, подтверждающих его мнение о несоответствии товарного знака МАРЬИНО по свидетельству № 253093 законодательно установленным условиям охраноспособности.

Что же касается заключения, подготовленного Т.С. Маркаровым [7] и предоставленного лицом, подавшим возражение, то следует указать, что названное заключение не может быть признано убедительным, поскольку оно отражает мнение лингвиста, однако не содержит сведений, позволяющих оценить восприятие средним российским потребителем товарного знака МАРЬИНО при использовании его для маркировки алкогольной продукции.

В этой связи Палата по патентным спорам не усматривает оснований, подтверждающих мнение лица, подавшего возражение о том, что при маркировке знаками МАРЬИНО и МАРЬИНСКАЯ товаров 33 класса МКТУ у российского потребителя будет возникать представление об одном источнике происхождения товаров.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 11.05.2006 и оставить в силе правовую охрану товарного знака МАРЬИНО по свидетельству №253093**