

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 22.02.2017 (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «AZ», Московская область, г. Домодедово (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2015701798 при этом установила следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2015701798, поданной 28.01.2015, заявлено словесное обозначение «Маруся», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 03 и услуг 35 классов МКТУ.

Роспатентом 15.11.2016 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении всех заявленных товаров и услуг по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения:

- со знаком по международной регистрации №580120 «MAROUSSIA», которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ на имя компании L'OREAL;

- со знаком по международной регистрации №1032275 «MAROUSSIA», которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации

Федерации в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ на имя компании Piet Schreurs Holding B.V.;

- с комбинированным товарным знаком по свидетельству №529873, включающим словесный элемент «Marusya», зарегистрированным ранее в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ на имя ООО «Русский клуб».

В поступившем 22.02.2017 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель достиг соглашения с владельцем международной регистрации №580120 и заключил договор о предоставлении письма-согласия, касающегося части заявленных товаров 03 класса МКТУ;

- заявленное обозначение и знак по международной регистрации №580120 не являются сходными по графическому критерию сходства, так как имеют разную длину, выполнены буквами разных алфавитов в заглавном и строчном регистрах. Фонетически данные обозначения не являются сходными, поскольку имеют различную фонетическую длину, и не совпадают по своему произношению – «МАРУСЯ» и «МЭРОУССИА»;

- заявитель ограничивает перечень товаров 03 и услуг 35 классов МКТУ, в связи с чем противопоставленные знаки не препятствуют регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2015701798 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении уточненного перечня товаров 03 класса МКТУ «абразивы; аэрозоль для освежения полости рта; вазелин косметический; вата для косметических целей; ватные тампоны на жестком держателе для косметических целей; воск для усов; гель для отбеливания зубов; грим; жиры для косметических целей; карандаши для бровей; карандаши косметические; квасцы алюминиевые [антисептики]; клеи для прикрепления искусственных ресниц; клеи для прикрепления накладных волос; красители для бороды и усов; красители косметические; кремы косметические; кремы косметические отбеливающие; кремы, воски для кожи; лак для

волос [аэрозоль]; лаки для ногтей; лосьоны для бритья; лосьоны для волос; лосьоны для косметических целей; маски косметические; масла косметические; масла, используемые как очищающие средства; масло миндальное; масло терпентинное для обезжиривания; материалы клейкие для косметических целей; молоко миндальное для косметических целей; мыла; мыла дезинфицирующие; мыла дезодорирующие; мыла для бритья; мыла кусковые, туалетные; мыла лечебные; мыла против потения; мыла против потения ног; мыло миндальное; наборы косметические; пасты, порошки зубные; пероксид водорода для косметических целей; помада губная; помады для косметических целей; препараты для бритья; препараты для ванн косметические; препараты для гигиенических целей, относящиеся к категории парфюмерно-косметических, препараты для завивки волос; препараты для осветления кожи; препараты для полирования зубных протезов; препараты для полоскания рта [за исключением используемых в медицинских целях]; препараты для удаления грима; препараты для ухода за ногтями; препараты для чистки зубных протезов; пудра гримерная; ресницы искусственные; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; соли для ванн [за исключением используемых для медицинских целей]; составы для кожи полировальные; спирт нашатырный [моющее, очищающее средство]; средства вяжущие для косметических целей; средства для бровей косметические; средства для гримирования; средства для загара косметические; средства для окрашивания волос; средства для ресниц косметические; средства для ухода за кожей косметические; средства косметические; средства косметические для окрашивания ресниц и бровей; средства обесцвечивающие для косметических целей; средства туалетные против потения; шампуни; шампуни для мытья комнатных животных» и услуг 35 класса МКТУ «услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей] товарами 03 класса».

В подтверждение своих доводов заявителем было представлено письмо-согласие от владельца противопоставленной международной регистрации №580120 [1].

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (28.01.2015) поступления заявки №2015701798 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 Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпункте 2 настоящего пункта, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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.


Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «Маруся», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Противопоставленный знак по международной регистрации №580120 представляет собой словесное обозначение «MAROUSSIA» [2], выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленный знак по международной регистрации №1032275 представляет собой словесное обозначение «MAROUSSIA» [3], выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №529873 представляет



собой комбинированное обозначение «» [4], включающее в свой состав словесный элемент «Marusya», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и графический элемент, представляющий собой стилизованное изображение женщины в русском национальном костюме.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [2-4] показал следующее.

Следует обратить внимание, что сочетание букв «ia» и «ya» по правилам произношения английского языка образуют один дифтонг, который передается в русском языке буквой «я». Сочетание «ou» может быть транслитерировано русской буквой «у» с учетом особенностей французского языка.

В силу указанного, следует признать, что обозначения «Marusya» и «MAROUSSIA» могут восприниматься российским потребителем как транслитерация буквами латинского алфавита уменьшительно-ласкательного варианта русских имен Мария и Марина (Маруся), что обуславливает сходство заявленного обозначения и противопоставленных знаков [2-4] по большинству критериев сходства словесных обозначений, а именно фонетическому и семантическому.

Анализ товаров и услуг, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, и содержащихся в перечнях противопоставленных регистраций, показал следующее.

Товары 03 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, однородны товарам 03 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации знаку [2],

поскольку относятся к общим родовым группам (парфюмерия; косметические средства; средства для чистки, полирования и абразивной обработки).

Вместе с тем, заявителем было представлено письмо-согласие [1] от владельца противопоставленного знака [2], которое позволяет снять противопоставление данного знака в отношении части товаров 03 класса МКТУ. С учетом скорректированного заявителем перечня товаров 03 класса МКТУ, исключающего позиции, отсутствующие в письме-согласии [1], и принимая во внимание имеющиеся графические отличия в заявленном обозначении и знаке [2], коллегия учитывает представленное письмо. В этой связи знак [2] не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Анализ услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, и предоставлена правовая охрана противопоставленным знакам [3-4], показал следующее.

Услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, с учетом скорректированного перечня данных услуг («услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей] товарами 03 класса», не могут быть признаны однородными услугам 35 класса МКТУ («publicité» - «реклама»), в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленному знаку [3], в связи со следующим.

Услуги закупок и обеспечения предпринимателей товарами направлены на обеспечение бизнеса данных предпринимателей необходимыми для него ресурсами (товарами), что предполагает задействование особых средств и методов, реализация которых требует соответствующей технической оснащенности (оборудование для хранения, транспортировки грузов, базы данных и др.) и специализации в области логистики.

Услуги рекламы имеют иную направленность – стимулирования спроса предлагаемых третьими лицами товаров и услуг, и, следовательно, оказываются специалистами в области маркетинга и пиара.

Таким образом, с учетом графических отличий сопоставляемых знаков, риск смешения на рынке услуг снабжения, оказываемых под заявленным обозначением, и

услуг рекламы, оказываемых под противопоставленным знаком, отсутствует, поскольку данные услуги имеют различное назначение и оказываются в разных областях деятельности.

Услуги 35 класса МКТУ («services d'intermédiaires commerciaux et de promotion concernant l'achat, la vente, l'importation et l'exportation de produits issus de la culture de plantes décoratives, semences, boutures, parties et matériel de multiplication s'y rapportant» - «услуги коммерческого посредничества и продвижения для покупки, продажи, импорта и экспорта выращиваемых декоративных растений, семян, черенков, их частей и распространения материалов, имеющих отношение к ним») перечня противопоставленного знака [3] не являются однородными услугом, приведенным в скорректированном перечне заявленных услуг 35 класса МКТУ, поскольку оказываются в другом сегменте рынка, имеют иные условия оказания и круг потребителей.

Услуги 35 класса МКТУ перечня противопоставленного знака [4] не являются однородными услугом, приведенным в скорректированном перечне заявленных услуг 35 класса МКТУ, поскольку относятся к услугам, связанным с консультациями в сфере бизнеса, кадровыми службами, техническим обслуживанием, и, следовательно, имеют иное назначение, круг потребителей, и условия оказания.

Таким образом, необходимо заключить, что, знаки [3-4] не препятствуют регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении ограниченного перечня товаров 03 и услуг 35 классов МКТУ, приведенного в возражении.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 22.02.2017, отменить решение Роспатента от 15.11.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2015701798.