

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 15.09.2009, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 14.09.2009, поданное Акционерным обществом закрытого типа «Харьковская бисквитная фабрика», Украина (далее — лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №377220, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 20.04.2009 за №377220 по заявке №2008704230/50 с приоритетом от 15.02.2008 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Столица», г. Новосибирск (далее - правообладатель) для товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Регистрация данного товарного знака действует до 15.02.2018.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «МАРКИЗА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 15.09.2009 в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №377220 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктами 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- АОЗТ «Харьковская бисквитная фабрика» было создано в 1935 году и на сегодняшний день является одним из старейших в Украине предприятий кондитерской отрасли с широким ассортиментом высококачественной продукции, которая экспортируется на территорию Российской Федерации;

- АОЗТ «Харьковская бисквитная фабрика» является владельцем товарного знака «Маркиза Луиза» по свидетельству №366561, имеющего более ранний приоритет;

- товарные знаки «Маркиза Луиза» и «МАРКИЗА» являются сходными и зарегистрированы в отношении однородных товаров;

- в рассматриваемом случае наблюдается полное вхождение словесного элемента «МАРКИЗА» в товарный знак, принадлежащий лицу, подавшему возражение, что свидетельствует об их фонетическом сходстве;

- сравниваемые обозначения состоят из одних и тех же букв русского алфавита, выполнены с использованием стандартного шрифта, при этом оба обозначения не имеют каких-либо графических особенностей исполнения, которые бы акцентировали на себе визуальное восприятие знаков;

- смысловое сходство обозначений обусловлено совпадением словесного элемента «МАРКИЗА», на который падает логическое ударение в словосочетании «Маркиза Луиза», с оспариваемым товарным знаком, в виду чего товарные знаки могут быть спутаны потребителями по семантическому критерию;

- товары 30 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, являются однородными товарам, в отношении которых действует регистрация №366561.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №377220 недействительной в отношении всех товаров 30 класса МКТУ.

На заседании коллегии 02.02.2010 лицом, подавшим возражение, в дополнение к возражению было представлено лингвистическое заключение, выполненное старшим научным сотрудником отдела культуры русской речи Учреждения Российской академии наук Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН.

В соответствии с пунктом 2.5 Правил ППС в случае предоставления дополнительных материалов к возражению проверяется, не изменяют ли они мотивы,

приведенные в подтверждение наличия оснований для признания предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным полностью или частично.

Дополнительные материалы считаются изменяющими упомянутые мотивы, если в них указано на нарушение иных, чем в возражении, условий охраноспособности товарного знака, либо приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий.

Такие материалы могут быть оформлены в качестве самостоятельного возражения, поданного в соответствии с условиями подачи возражений, предусмотренными Правилами ППС.

Поскольку упомянутое выше лингвистическое заключение отсутствовало в возражении от 15.09.2009 и не относится к категории общедоступных словарно-справочных изданий, оно изменяет мотивы, приведенные в возражении от 15.09.2009.

В этой связи при решении вопроса о правомерности предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №377220 в рамках возражения от 15.09.2009 лингвистическое заключение не учитывалось.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №377220, ознакомившись в установленном порядке с поступившим возражением, в отзыве от 11.01.2010, изложил следующее мнение:

- смысловое содержание слова «МАРКИЗА» с точки зрения современного русского языка с учетом его стилистических и иных оттенков может относиться к любому (неопределенному) лицу, женщине, носящей дворянский титул маркиза;

- смысловое содержание товарного знака «Маркиза Луиза» имеет иное толкование, а именно, это конкретное лицо (персонаж), женщина по имени «Луиза», носящая дворянский титул маркиза;

- в сравниваемых словесных обозначениях каких-либо графических средств, направленных на акцентирование визуального восприятия знака (оригинальной цветовой гаммы, оригинальных шрифтов), не имеется;

- элемент «Луиза» акцентирует на себе внимание при зрительном восприятии и способствует выполнению противопоставленным товарным знаком основной

функции товарного знака – индивидуализирующей, то есть отличать товары одних производителей от товаров других производителей;

- таким образом, в сравниваемых обозначениях «МАРКИЗА» и «Маркиза Луиза» отсутствует сходство по причине существенных фонетического и смыслового различий;

- в указанной связи не может идти речь об ассоциациях одного знака с другим в целом.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №377220.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (15.02.2008) приоритета товарного знака по свидетельству №377220 правовая база для оценки его охраноспособности 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, № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (статья 1492) в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

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. 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 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.

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 пунктах 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Согласно пункту 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 или его изготовителя.

Согласно подпункту 2.5.1 пункта 2.5 Правил 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. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Товарный знак по свидетельству №377220 представляет собой словесное обозначение «МАРКИЗА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита черного цвета.

Предоставление правовой охраны указанному товарному знаку оспаривается по пункту 6 статьи 1483 Кодекса из-за наличия ранее зарегистрированного на имя другого лица товарного знака по свидетельству №366561.

Противопоставленный товарный знак представляет собой словесное обозначение «Маркиза Луиза», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита черного цвета с использованием заглавных букв «М» и «Л» в начале словесных элементов.

В ходе сравнительного анализа товарных знаков по свидетельствам №377220 и №366561 было установлено следующее.

Словесные элементы «МАРКИЗА» и «Маркиза Луиза» выполнены стандартным шрифтом русского алфавита и имеют тождественное цветовое решение.

С учетом отмеченного, сравниваемые словесные элементы знаков производят сходное визуальное впечатление, что позволяет считать их графически сходными.

Сопоставляемые товарные знаки содержат тождественный по звучанию словесный элемент «МАРКИЗА», что фонетически сближает знаки, однако данное обстоятельство не свидетельствует об их ассоциировании друг с другом.

Данный вывод основывается на том, что в противопоставленном товарном знаке, в отличие от оспариваемого, элемент «МАРКИЗА» входит в состав словосочетания «Маркиза Луиза». В связи с этим сравниваемые товарные знаки имеют отличное друг от друга звучание и семантику.

Словесные обозначения не совпадают по количеству слогов, составу и количеству гласных и согласных букв, имеют разную фонетическую длину, что свидетельствует об их звуковом несходстве.

Принимая во внимание выполнение рассматриваемых обозначений буквами русского алфавита, для российского потребителя не составит затруднений оценить товарные знаки с точки зрения заложенного в них смысла.

Так, в оспариваемом товарном знаке слово «МАРКИЗА» может быть воспринято в любом из словарных значений этого слова: 1. жена или дочь маркиза; 2. легкий, обычно опускаемый и поднимаемый навес над окном, балконом, витриной для защиты от солнца («Толковый словарь русского языка», С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведов, Москва, «АЗЪ», 1993, с. 351).

В то время как противопоставленный товарный знак за счет наличия в нем существительного «Луиза», которое представляет собой женское имя, приобретает иную смысловую окраску (женщина по имени «Луиза», имеющая титул «маркиза»).

Таким образом, анализируемые знаки не являются сходными в целом, поскольку имеют существенные фонетические и семантические отличия.

Отсутствие сходства обозначений снимает необходимость проведения анализа товаров на предмет их однородности.

Резюмируя изложенное выше, коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает оснований для признания оспариваемого товарного знака «МАРКИЗА»

по свидетельству №366561 не соответствующим требованиям 6 статьи 1483 Кодекса.

Довод возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, как способного ввести потребителя в заблуждение относительно товаров/услуг и их изготовителя признан коллегией Платы по патентным спорам неубедительным по следующим причинам.

Само по себе словесное обозначение «МАРКИЗА» не содержит никаких сведений не соответствующих действительности относительно товара или его изготовителя, следовательно, оно не может быть признано ложным или способным ввести потребителя в заблуждение ни относительно товара, ни относительно его изготовителя.

Что касается возможности введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя в связи с существующей опасностью ассоциирования товаров правообладателя с лицом, подавшим возражение, то этот довод документально не подтвержден, поскольку не представлено сведений об известности АОЗТ «Харьковская бисквитная фабрика» как производителя кондитерских изделий под товарным знаком «Маркиза Луиза» на территории Российской Федерации.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 15.09.2009, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №377220.