

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 15.01.2014, поданное «Maria Höfl-Riesch», «Marcus Höfl», Autriche (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 07.10.2013 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1109280, при этом установлено следующее.

Регистрация знака произведена Международным Бюро ВОИС 05.10.2011 с конвенционным приоритетом от 17.06.2011 за № 1109280 на имя «Maria Höfl-Riesch», «Marcus Höfl», Autriche в отношении товаров 03, 09, 14, 16, 18, 25, 26, 28, 29, 30, 32 и услуг 35, 36, 38, 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации № 1109280 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «by maria höfl-riesch», выполненный стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита в одну строку. Над словесным элементом «by maria höfl-riesch» выполнена надпись стилизованным шрифтом буквами латинского алфавита и изобразительный элемент в виде части головы снежного барса.

Решение Роспатента от 07.10.2013 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по

международной регистрации № 1109280 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, доводы которого сведены к следующему:

- знак по международной регистрации № 1109280 не соответствует требованиям, установленным пунктом 6(2) статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров 09, 14, 18, 25, 26, 28, 29, 30, 32, части товаров 16, всех услуг 35, 36, 38, 41, части услуг 43 классов МКТУ;

- знаку по международной регистрации № 1109280 [1] противопоставлены сходные знаки: «MARIYA» по свидетельству № 482351 [2] с приоритетом 31.03.2011, «MariA» по свидетельству № 440841 [3] с приоритетом 18.03.2010, «Мария» по свидетельству № 353211 [4] с приоритетом 07.12.2006, «МАРИЯ MARIA» по свидетельству № 430030 [5] с приоритетом 29.07.2009, «торговая компания Мария» по свидетельству № 286452 [6] с приоритетом 26.05.2003, срок действия регистрации продлен 26.05.2023, «maria» по международной регистрации № 793457 [7] от 30.07.2002, срок действия регистрации продлен до 30.07.2022, «Marie» по международной регистрации № 666733 [8] с конвенционным приоритетом от 23.08.1996, срок действия регистрации продлен до 11.12.2016, зарегистрированные ранее на имя других лиц в отношении однородных товаров 09, 14, 18, 25, 26, 28, 29, 30, 32, части товаров 16, всех услуг 35, 36, 38, 41 классов МКТУ, а также услуг 42 класса МКТУ, однородных части заявленных услуг 43 класса МКТУ;

- при сравнительном анализе знака [1] и противопоставленных знаков [2-8] учитывался фактор фонетического и семантического сходства словесного элемента «MARIA», входящего в состав сравниваемых знаков;

- экспертизой установлена однородность сравниваемых товаров/услуг знака [1] и противопоставленных знаков [2-8].

В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 15.01.2014 заявитель выразил несогласие с решением Роспатента, доводы которого сведены к следующему:

- знак [1] не является сходным до степени смешения с противопоставленными знаками [2-8];

- знак [1] включает изобразительный элемент в виде изображения головы снежного барса, элемент, воспроизводящий рукописную надпись (автограф), и словосочетание «by maria höfl-riesch», выполненное стандартным шрифтом;

- автограф выполнен в виде подписи и представляет собой слово, написанное от руки, при этом специфическое соединение букв и общее оригинальное написание позволяет потребителю воспринимать указанный элемент по-разному (например, как слово «Maia» - «Майя»);

- знак [1] включает имя Мария Хёфль-Риш (Maria Höfl-Riesch) – горнолыжницы, двукратной чемпионки зимних Олимпийских игр 2010 года, двукратной чемпионки мира и обладательницы Кубка мира по лыжному спорту, в связи с чем, будет вызывать ассоциации с указанной известной личностью;

- противопоставленные знаки [2-8] включают распространенное как в России, так и в других странах мира женское имя «МАРИЯ»;

- в сочетании с фамилией популярное имя «МАРИЯ» будет являться наиболее слабым элементом;

- в настоящее время различительная способность обозначения «МАРИЯ» в качестве элемента знака в значительной степени снижена благодаря интенсивному использованию и активной регистрации слова «МАРИЯ» в различных сочетаниях;

- поиск в базе данных зарегистрированных товарных знаков ведомства по названию «МАРИЯ» выявил порядка 470 товарных знаков, а по названию «MARIA» - около 300 знаков;

- семантические различия знака [1] и противопоставленных знаков [2-8] заключаются в том, что знак [1] ассоциируется с известной австрийской горнолыжницей, а знаки [2-8] просто с женским именем «МАРИЯ»;

- оригинальное графическое исполнение знака [1] препятствует возникновению смешения у потребителя знака [1] с противопоставленными знаками [2-8];

- противопоставленные знаки [2-8] произносятся «МАРИЯ» (5 звуков), в то время как знак [1] за счет включения автографа может произноситься по-разному, при этом словосочетание «by maria höfl-giesch» звучит «бай Мария хёфль-риш» и имеет 3 слова и 15 звуков;

- предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку [1] позволит заявителю надлежащим образом выпускать товары и оказывать услуги.

В возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку [1] по международной регистрации № 1109280 в отношении товаров 03, 09, 14, 16, 18, 25, 26, 28, 29, 30, 32 и услуг 35, 36, 38, 41, 43 классов МКТУ.

К возражению от 15.01.2014 были приложены следующие материалы:

- сведения из интерактивной энциклопедии «Википедия» в части значения слова «подпись» (на 2 л.) [I];

- сведения о госпоже Марии Хёфль-Риш, подтверждающие её известность, (на 14 л.) [II];

- сведения о распространенности разных имен, в том числе имени «Мария» (на 21 л.) [III];

- сведения о товарных знаках, содержащих элементы «МАРИЯ»/«MARIA», (на 8 л.) [IV];

- копии документов в части переписки заявителя с ведомством (на 8 л.) [V].

Уведомленный надлежащим образом заявитель на заседании коллегии, состоявшемся 01.04.2014, представил ходатайство о приобщении к материалам дела сведений в части регистраций товарных знаков со словесным элементом «МАРИЯ», действующих в отношении товаров и

услуг, заявленных по настоящей международной регистрации № 1109280 (на 23 л.) [VI].

Изучив материалы дела, палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (17.06.2011) конвенционного приоритета знака по международной регистрации № 1109280 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, и введенные в действие 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.

Согласно требованиям 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 требованиями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Знак по международной регистрации № 1109280 [1] представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «*by maria höfl-riesch*» («бай мария хёфль-риш»), выполненный строчными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом в одну строку, над которым выполнена стилизованная надпись в виде автографа и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения головы барса. Автограф выполнен стилизованным шрифтом буквами латинского алфавита таким образом, что не имеет однозначного прочтения, не ассоциируется однозначно с каким-либо конкретным словом и воспринимается как изобразительный элемент. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 03, 09, 14, 16, 18, 25, 26, 28, 29, 30, 32, услуг 35, 36, 38, 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 482351 [2] с приоритетом от 31.03.2011 представляет собой словесное обозначение «*MARIYA*», исполненное заглавными буквами латинского алфавита

стандартным шрифтом. Правовая охрана знака [2] действует, в том числе в отношении товаров 16, 41 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 440841 [3] с приоритетом от 18.03.2010 представляет собой словесное обозначение «MariA», исполненное буквами латинского алфавита стилизованным шрифтом, первая и последняя буквы выполнены заглавными, остальные - строчными.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 353211 [4] с приоритетом от 07.12.2006 представляет собой словесное обозначение «МариЯ», исполненное буквами русского алфавита стилизованным шрифтом, первая и последняя буквы выполнены заглавными, остальные - строчными. Правовая охрана знаков [3,4] действует, в том числе в отношении товаров 09, 14, 18, 26, услуг 35, 36, 38 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, в «красно-белом» цветовом сочетании.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 430030 [5] с приоритетом от 29.07.2009 представляет собой словесное обозначение «МАРИЯ MARIA», исполненное заглавными буквами русского и латинского алфавитов стандартным шрифтом в две строки. Правовая охрана знака [5] действует, в том числе в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 286452 [6] с приоритетом от 26.05.2003 (срок действия регистрации продлен до 26.05.2023) представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из овала черного цвета с белым контуром, по центру которого выполнены друг над другом словесные элементы «Мария», «торговая компания», исполненные буквами белого цвета русского алфавита в две строки. При написании элемента «Мария» использован стилизованный шрифт, первая буква выполнена заглавной, остальные – строчными. Словесный элемент «торговая компания» выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами в одну строку и является неохраняемым элементом товарного знака [6]. Правовая

охрана знака [6] действует, в том числе в отношении товаров 25, 28 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 793457 [7] от 30.07.2002 (срок действия регистрации продлен до 30.07.2022) представляет собой словесное обозначение «maria», исполненное строчными буквами латинского алфавита стилизованным шрифтом. Правовая охрана знака [7] действует, в том числе в отношении товаров 16, услуг 35, 41 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 666733 [8] с конвенционным приоритетом от 23.08.1996 (срок действия регистрации продлен до 11.12.2016) представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «Marie», исполненное буквами латинского алфавита стилизованным шрифтом, при этом первая буква выполнена заглавной, остальные - строчными. Изобразительный элемент представлен волнообразной линией, размещенной под словесным элементом «Marie». Правовая охрана знака [8] предоставлена, в том числе в отношении товаров 29, 30, услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, в «черно-красном» цветовом сочетании.

Анализ знака [1] и противопоставленных знаков [2-8] на тождество и сходство показал следующее.

Сравнительный анализ по фонетическому фактору сходства знака [1] и противопоставленных знаков [2-8] показал, что они фонетически разнятся за счет присутствия в знаке [1] дополнительных словесных составляющих: «by» (бай), «höfl-riesch» (хёфль-риш). Элемент «maria» в середине знака [1] фонетически сближает сравниваемые регистрации с элементами «MARIYA»[2]/«MariA» [3,7]/«Мария»[4,6]/«МАРИЯ MARIA»[5]/«Marie»[8], но не влечет за собой звуковое сходство в целом, благодаря наличию дополнительных словесных составляющих в знаке [1].

Графически знак [1] и противопоставленные знаки [2-8] отличны, вследствие разного общего зрительного впечатления. Данный вывод обусловлен тем, что в знаке [1] основное пространство занимают автограф и



изобразительный элемент в виде стилизованного изображения головы барса, также в знаке присутствует словесный элемент «by maria höfl-riesch». В противопоставленных знаках же общее зрительное впечатление формируется за счет выхода на первый план словесных элементов «MARIYA»[2]/«MariA» [3,7]/«Мария»[4,6]/«МАРИЯ MARIA»[5]/«Marie»[8], а также отсутствия изобразительных элементов.

Сопоставительный анализ по смысловому критерию сходства сравниваемых знаков [1] и [2-8] показал следующее. Семантическое значение у знака [1] формируется за счет словесного элемента «by maria höfl-riesch» («бай мария хёфль-риш») и ассоциируется с конкретной личностью – спортсменкой горнолыжного спорта – Марией Хёфль-Риш [II] (один из заявителей по анализируемой международной регистрации). Противопоставленные знаки [2-8] содержат словесные элементы «MARIYA»[2]/«MariA» [3,7]/«Мария»[4,6]/«МАРИЯ MARIA»[5]/«Marie»[8], способные вызывать ассоциации с популярным и известным во всем мире именем «Мария» [III]. Изложенное позволяет коллегии сделать вывод о том, что сравниваемые знаки [1] и [2-8] различны по смысловому критерию сходства словесных обозначений.

Товары 09, 14, 18, 25, 26, 28, 29, 30, 32, часть товаров 16, услуги 35, 36, 38, 41, часть услуг 43 классов МКТУ знака [1] и товары 09, 14, 16, 18, 25, 26, 28, 29, 30, 32, услуги 35, 36, 38, 41 классов МКТУ, а также услуги 42 класса МКТУ противопоставленных знаков [2-8] являются однородными, имеют общий сегмент рынка, круг потребителей, назначение, что заявителем в материалах возражения от 15.01.2014 не оспаривается.

Учитывая отсутствие сходства, товары, маркированные сравниваемыми знаками [1] и [2-8], не будут смешиваться в гражданском обороте, и у потребителя не возникнет представления о принадлежности товаров/услуг, маркируемых сравниваемыми знаками, одному производителю. Наличие ряда регистраций товарных знаков с элементом «Мария» [VI;IV], правовая охрана которым предоставлена на имя разных лиц в отношении товаров/услуг, однородных заявленным, подтверждает указанное.

Таким образом, вывод, сделанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии знака [1] требованиям пункта б(2) статьи 1483 Кодекса, является ошибочным.

В соответствии с изложенным, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

**удовлетворить возражение от 15.01.2014, отменить решение Роспатента от 07.10.2013 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1109280 в отношении товаров 03, 09, 14, 16, 18, 25, 26, 28, 29, 30, 32 и услуг 35, 36, 38, 41, 43 классов МКТУ.**