

## **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 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 10.02.2012 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2010714660/50 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2010714660/50 с приоритетом от 05.05.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака Обществом с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Мегаполис», Москва (далее - заявитель) в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, на регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «МОРОША», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Роспатентом 21.12.2011 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2010714660/50 для части товаров 32 класса МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении части товаров 32 класса МКТУ (пиво; составы для изготовления ликеров; сусло пивное; сусло

солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива) и всех товаров 33 класса МКТУ ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ на имя ООО «Архангельский ликеро-водочный завод» товарным знаком «МОРОШКА» по свидетельству №156002 с приоритетом от 27.03.1997.

В заключении отмечено, что сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака установлено в связи с наличием фонетического сходства словесных элементов.

В возражении, поступившем 10.02.2012, и дополненном материалами на заседании коллегии 06.03.2012, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак различны с точки зрения фонетического восприятия, поскольку различаются при произношении («Мо-ро-ша»/«Мо-рош-ка») и состоят из различного количества букв (6 и 7, соответственно);

- сопоставляемые словесные элементы имеют при произношении отличие в окончании вследствие наличия в слове «Морошка» буквы (звука) «к», что и определяет фонетическое различие;

- для русскоязычного потребителя слово «Морошка» воспринимается как название ягоды, поэтому при произношении акцент приходится на букву (звук) «к»;

- кроме того, обозначение «Морошка» указывает на состав сырья товаров 32, 33 классов МКТУ, а для товаров 32, 33 классов МКТУ, куда морошка не входит в состав как сырьевая составляющая, данное обозначение является ложным;

- словесный элемент «МОРОША» заявленного обозначения обозначает погодное явление (пасмурная погода, мелкий дождь);

- таким образом, сравниваемые знаки не являются сходными по семантическому признаку;

- принимая во внимание семантику слова «Морошка», даже при наличии в магазине на одной полке напитков «Морошка» и «Мороша», у потребителя не произойдет смешение товаров, так как на визуальное восприятие оказывает сильное воздействие семантический параметр;

- в этой связи можно привести пример сосуществования в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ таких товарных знаков, как «SHAMTU» (свидетельства №№78313, 269476, 395168) и «SHAMPOO» (свидетельства №196619, 199143, 233699);

- резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод о наличии фонетических, семантических и визуальных отличий между сравниваемыми знаками, что свидетельствует о несходстве знаков до степени смешения в целом.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и в дополнении к товарам 32 класса МКТУ, в отношении которых уже принято решение о регистрации товарного знака по заявке №2010714660/50, зарегистрировать товарный знак в отношении всех товаров 32 и 33 классов МКТУ, указанных в перечне.

В подтверждение своей позиции заявителем представлены распечатки товарных знаков по свидетельствам №№78313, 269476, 395168, 196619, 199143, 233699, 410440, 422164 и знаков по международным регистрациям №№777873, 1054554, 882456 [1], распечатки из толкового словаря русского языка относительно слова «МОРОШКА» [2], распечатки страниц с сайта [www.toponimica.ru](http://www.toponimica.ru) [3], распечатка страниц из этимологического словаря [4], устав ООО «Торговый дом «Мегаполис» [5].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета (05.05.2010) заявки №2010714660/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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, охраняемыми 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, 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «МОРОША», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака по

свидетельству №156002, которому ранее была предоставлена правовая охрана на имя иного лица в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак представляет собой словесное обозначение «МОРОШКА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Представленные в перечне заявленного обозначения товары 32 (пиво; составы для изготовления ликеров; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива), 33 классов МКТУ и товары 33 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №156002, относятся к одному роду - алкогольные напитки и их ингредиенты, совпадают по назначению, имеют одинаковый круг потребителей и сходные условия реализации. По указанным причинам сопоставляемые товары признаны коллегией палаты по патентным спорам однородными.

В ходе сравнительного анализа заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству №156002 на тождество и сходство было установлено следующее.

Использование одинакового алфавита и обычного начертания шрифтовых единиц свидетельствует о графическом сходстве сравниваемых словесных обозначений.

Что касается фонетического сходства обозначений, то наблюдается совпадение большинства звуков, расположенных в одинаковом порядке. Однако присутствие четко произносимого звука «к» в противопоставленном товарном знаке придает им отличие в звучании.

Также было выявлено, что оба слова являются самостоятельными лексическими единицами русского языка, различия между которыми существенны для российских потребителей.

Так, из представленных заявителем к возражению материалов [3; 4] усматривается, что словесный элемент «МОРОША» является производным (род. п. - а) от слова «МОРОШЬ», которое обозначает ненастную, пасмурную

погоду, мелкий дождь, тучу, облако и имеет следующие синонимы «моршень», «морок», «морока», «хмара».

Кроме того, на различных сайтах сети Интернет представлена информацией о существовании у древних славян бога «МОРОШИ» (см., например, Культура и религия восточных славян - <http://moy-bereg.ru/slavyanskaya-kultura>).

В силу специфики семантики данного слова у коллегии имеются основания полагать что, для части потребителей данное обозначение также может восприниматься в качестве фантазийного словесного элемента.

В то же время противопоставленный товарный знак «МОРОШКА» однозначно воспринимается в словарном значении (название растения семейства розоцветных из того же рода, что малина, ежевика, костяника и др.; плоды содержит 3—6% сахара, лимонную и яблочную кислоты, дубильные и пектиновые вещества; употребляются в пищу, для приготовления варенья и напитков (см. Яндекс.Словари»Большая советская энциклопедия, <http://slovari.yandex.ru/>)).

Таким образом, для российского потребителя смысловые ассоциации, вызываемые заявленным обозначением и противопоставленным товарным знаком, будут принципиально различными.

Учитывая указанные отличия обозначений, коллегия палаты по патентным спорам не усматривает оснований полагать, что у покупателей товаров 33 класса МКТУ (алкогольная продукция), маркированных товарным знаком «МОРОШКА», возникнет представление об их происхождении из того же коммерческого источника, что и продукции, маркированной обозначением «МОРОША».

Отсутствие возможности реального смешения обозначений в гражданском обороте обеспечивается позиционированием водки «МОРОША» на рынке - «свое название продукт получил созвучное с названием явления, которое присуще карпатскому региону. МОРОША, или “горы дымят” — так называют местные жители испарение влаги в лесу, напоминающие туман» (см., например,

<http://www.adme.ua/globalspirits/vodka-morosha-novyj-alkogolnyj-brend-v-ukraine-77255/>). То есть производитель, при продвижении своей продукции, никаким образом не связывает используемое для маркировки обозначение с семантикой слова «МОРОШКА».

В силу обозначенного выше отсутствуют основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

**удовлетворить возражение от 10.02.2012, изменить решение Роспатента от 21.12.2011, зарегистрировать товарный знак по заявке №2010714660.**