

**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 10.02.2011, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «МАРКО ПОЛО», г. Владивосток (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 13.12.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009724033/50, при этом установлено следующее.

Регистрация обозначения по заявке №2009724033/50 с приоритетом от 29.09.2009 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 06, 11, 19, 20, 21 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки №2009724033/50 заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение в виде прямоугольника синего цвета, на котором помещен словесный элемент «MARCO POLO», выполненный заглавными буквами латинского алфавита белого цвета. Слева от словесного элемента размещен изобразительный элемент белого цвета в виде парусника с развивающимся флагом.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам было принято решение от 13.12.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака, основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаками по международным регистрациям №№945811, 712473, 677252,

правовая охрана которым предоставлена на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров 06, 11, 19, 20, 21 классов МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака, доводы которого сводятся к следующему:

- сопоставительный анализ товаров заявленного комбинированного обозначения со словесным элементом «MARCO POLO» с товарами комбинированного знака со словесными элементами «Marco Polo» по международной регистрации №945811 показывает, что все товары 19 класса МКТУ, кроме товара «плитка керамическая», заявленного обозначения не являются однородными товарам 19 класса МКТУ противопоставленной международной регистрации;
- сопоставительный анализ товаров заявленного комбинированного обозначения со словесным элементом «MARCO POLO» с товарами словесного знака «Marc O'Polo» по международной регистрации №712473 показывает, что все товары 6 и 21 классов МКТУ заявленного обозначения не являются однородными товарам 6 и 21 классов МКТУ противопоставленной международной регистрации, товары 11 класса МКТУ (кроме товаров «ванны, ванны гидромассажные, ванны сидячие, души, кабины душевые, кабины передвижные для турецких бань, раковины, резервуары водоспусков для туалетов, унитаза для туалетов, установки для ваннных комнат санитарно-технические») не являются однородными товарам 11 класса МКТУ противопоставленной международной регистрации, товары 19 класса МКТУ заявленного обозначения (кроме товара «материалы армирующие») не являются однородными товарам 19 класса МКТУ противопоставленной международной регистрации, товары 20 класса МКТУ заявленного обозначения (кроме товара «мебель для ваннных комнат») не являются однородными товарам 20 класса МКТУ противопоставленной международной регистрации;
- сопоставительный анализ товаров заявленного комбинированного обозначения со словесным элементом «MARCO POLO» с товарами комбинированного знака со словесным элементом «marcopolo» по международной регистрации №677252 показывает, что все товары 20

класса МКТУ, кроме товара «умывальники [мебель]», заявленного обозначения не являются однородными товарам 20 класса МКТУ противопоставленной международной регистрации;

- заявленное обозначение может быть зарегистрировано в отношении всех товаров 06 и 21 классов МКТУ, в отношении части заявленных товаров 11 класса МКТУ («аппараты водонагревательные, водонагреватели, калориферы, радиаторы для отопления, радиаторы центрального отопления, радиаторы электрические, элементы нагревательные»), в отношении всех товаров 19 класса МКТУ, кроме товаров «плитка керамическая, материалы армирующие», в отношении всех товаров 20 класса МКТУ, кроме товаров «мебель для ванных комнат, умывальники [мебель]».

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (29.09.2009) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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 (14.4.2.4) Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями, с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым

(семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются 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 комбинированное обозначение, в форме прямоугольника синего цвета, на котором помещен словесный элемент «MARCO POLO», выполненный заглавными буквами латинского алфавита белого цвета. Слева от словесного элемента размещен изобразительный элемент белого цвета в виде парусника с развивающимся флагом. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 06, 11, 19, 20, 21 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [1] по международной регистрации №945811 представляет комбинированное обозначение, которое содержит словесный элемент «Marco Polo», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, а также изобразительный элемент в виде стилизованного изображения земного шара. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 19 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [2] по международной регистрации №712473 представляет словесное обозначение «Marc O'Polo», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 06, 19, 21 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [3] по международной регистрации №677252 представляет комбинированное обозначение в виде овала, внутри которого находится словесный элемент «marcopolo», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 20 класса МКТУ.

Проведенный анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В состав сравниваемых обозначений включены словесные обозначения «MARCO POLO», «Marc O'Polo», «marcopolo», которые выполняют основную индивидуализирующую функцию. Указанные словесные элементы характеризуются

тождественным звучанием, что приводит к выводу о сходстве по фонетическому критерию сходства словесных обозначений.

Коллегией палаты по патентным спорам было принято во внимание то, что словесный элемент «MARCO POLO» представляет собой имя знаменитого путешественника (1254—1323), первого европейца, описавшего Азию. Противопоставленный знак [1] также содержит в своем составе имя известного путешественника. Данное обстоятельство позволяет признать заявленное обозначение и противопоставленный знак [1] тождественными по смысловому фактору сходства.

Следует отметить, что сравниваемые знаки имеют некоторые отличия в графическом исполнении словесных элементов, а также изобразительные элементы, однако основным является словесный элемент, так как он легче запоминается, чем изобразительный и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения. В связи с этим, поскольку коллегией установлено, что в заявленном обозначении и противопоставленных знаках [1-3] словесные элементы фонетически тождественны, а с противопоставленным знаком [1] имеется и смысловое тождество, то следует вывод о сходстве сравниваемых знаков в целом.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные знаки [1-3] по международным регистрациям №№945811, 712473, 677252 ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия.

Следует отметить, что возражение не содержит доводов, опровергающих вывод о сходстве заявленного обозначения с противопоставленными знаками [1-3].

Относительно однородности товаров заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-3] следует отметить следующее.

При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. Чем сильнее сходство знаков, тем выше опасность смешения, и, следовательно, шире диапазон товаров, которые должны рассматриваться как однородные.

Анализ товаров 06, 11, 19, 20, 21 классов МКТУ заявленного обозначения с товарами 06, 11, 19, 20, 21 классов МКТУ, содержащимися в перечне противопоставленных международных регистраций [1-3], свидетельствует об однородности сравниваемых товаров. Так товары 06 класса МКТУ заявленного обозначения являются однородными товарам 06 класса МКТУ противопоставленной международной регистрации [2], поскольку в перечне товаров противопоставленной

международной регистрации содержатся родовые понятия («metal building materials, transportable buildings of metal») по отношению к заявленным товарам 06 класса МКТУ, что позволяет говорить об одинаковом назначении сравниваемых товаров, одинаковом круге потребителей и условиях реализации.

Товары 11 класса МКТУ заявленного обозначения являются однородными товарам 11 класса МКТУ противопоставленной международной регистрации [2], поскольку в перечне товаров противопоставленной международной регистрации содержатся родовые понятия («apparatus for heating, water supply and sanitary purposes») по отношению к заявленным товарам 11 классы МКТУ, что позволяет говорить о принадлежности товаров к одному роду, об одинаковой области применения и цели применения, одинаковому кругу потребителей и условиям реализации.

Товары 19 класса МКТУ заявленного обозначения являются однородными товарам 19 класса МКТУ противопоставленных международных регистраций [1, 2], поскольку в перечне товаров противопоставленной международной регистрации содержатся родовые понятия («building materials (non-metallic); non-metallic transportable buildings») по отношению к заявленным товарам 19 классы МКТУ, которые свидетельствует об одинаковой области применения товаров, цели применения этих товаров, а также их назначении.

Товары 20 класса МКТУ заявленного обозначения являются однородными товарам 20 класса МКТУ противопоставленной международной регистрации [3], поскольку сравниваемые товары имеют непосредственное отношение к одному и тому же родовому понятию «мебель, мебельная фурнитура», имеют одинаковое назначение, круг потребителей, встречаемость товаров в обиходе и продаже.

Товары 21 класса МКТУ заявленного обозначения являются однородными товарам 21 класса МКТУ противопоставленной международной регистрации [2], поскольку сравниваемые товары относятся к одним и тем же родовым понятиям, имеют одинаковый круг потребителей, и указанные товары реализуются через одни и те же торговые точки.

Кроме того, при определении однородности товаров заявленного обозначения с товарами противопоставленных регистраций [1-3] коллегией палаты по патентным спорам было принято во внимание то обстоятельство, что заявленное обозначение фонетически тождественно ранее зарегистрированным знакам [1-3] третьих лиц, поэтому достаточно велика опасность смешения товаров, маркированных ими, а, следовательно, шире диапазон товаров, которые рассматриваются как однородные.

Однородность товаров 06, 11, 19, 20, 21 классов МКТУ, указанных в перечнях заявки и противопоставленных знаков [1-3], и сходство самих обозначений свидетельствуют о сходстве их до степени смешения в отношении однородных товаров и, как следствие, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения от 10.02.2011, оставить в силе решение Роспатента от 13.12.2010.**