

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, 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 07.06.2008, поданное от имени ООО «АЙФОРОФО ДИЗАЙН», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2005721212/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2005721212/50 с приоритетом от 24.08.2005 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «АКВА МА РУСКА АСQUА МА RUSKA», выполненное оригинальным шрифтом буквами русского и латинского алфавита синего цвета.

Роспатентом 30.01.2008 было принято решение об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 32 класса МКТУ. Основанием для решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1, 6 статьи 1483 Гражданского кодекса РФ.

Указанное заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение «АКВА МА РУСКА АСQUА МА RUSKA» сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц товарными знаками:

- со словесным товарным знаком «РУСКИ» (свидетельство №245723 с приоритетом от 30.05.2002) и комбинированным товарным знаком, включающим словесный элемент «РУСКИ» (свидетельство №234137 с приоритетом от 20.06.2002), зарегистрированными на имя ОАО «Пивоваренное объединение «Красный Восток – Солодопиво», 420054, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Тихорецкая, д. 5 в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ;

- со словесным товарным знаком «MARUSSYA» (свидетельство №301806 с приоритетом от 08.07.2003), зарегистрированным на имя Влактор Трейдинг Лимитед, Арх. Макариу III, 134, Йота Корт, Флэт/Офис 102, П.С.3021 Лимасол, Кипр в отношении товаров 33 класса МКТУ;

- со словесным товарным знаком, включающим словесные элементы «MARSYA MARSJA MAROUSSIA MARYCJA» (свидетельство №261711 с приоритетом от 13.09.2002), ранее зарегистрированным на имя ООО «Модус», 143900, Московская обл., г. Балашиха, ул. Некрасова, 8 в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ.

Кроме того, словесный элемент «ACQUA» и его транслитерация буквами русского алфавита «АКВА», в силу своего смыслового значения («acqua» в переводе с итальянского языка означает «вода, источник, жидкость», см. Зорько Г.Ф., Майзель Б.Н., Скворцова Н.А. «Новый итальянско-русский словарь», М.: «Русский язык», 1995, стр. 13-14) являются неохранными элементами обозначения, поскольку характеризуют товары, в том числе указывают на их вид или состав.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 07.06.2008 заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы. Доводы заявителя сводятся к следующему:

- невозможно признать заявленное словесное обозначение сходным с товарным знаком «РУСКИ» по свидетельству №234137, который выполнен в цвете и является комбинированным с доминирующим положением изобразительного элемента – буквы «Р» внутри круга, обрамленного колосками;

- экспертизой противопоставлено два товарных знака, принадлежащих одному правообладателю (по свидетельствам №234137 и №245723), которые, очевидно, образуют серию знаков, объединенных словом «РУСКИ» с ударением на букву «И»;

- сравнение звучания заявленного обозначения [аква ма р'уска] и [руск'и] противопоставленных товарных знаков со словесным элементом «РУСКИ» по свидетельствам №234137 и №245723 показывает их несходство, обусловленное разным составом гласных и согласных звуков, разным количеством слогов, совпадением только одного слога, при этом данный слог в одном обозначении является ударным, а в другом нет, что определяет его различное звучание;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №234137 и №245723 не могут быть сопоставлены по семантическому критерию сходства, поскольку словесные элементы, входящие в их состав, не имеют смыслового значения;

- графическое отличие заявленного обозначения и противопоставления по свидетельству №245723, включающего словесный элемент «РУСКИ» с ударением на последний слог, обусловлено тем, что в отличие от противопоставленного знака, выполненного стандартным шрифтом заглавными печатными буквами, заявленное обозначение имеет оригинальную графическую проработку;

- противопоставленный словесный товарный знак по свидетельству №261711, включающий словесные элементы «MARUSYA MARUSJA MAROUSSIA MAPUSJA», несмотря на некоторое визуальное сходство, связанное с пространственным расположением словесных элементов в сравниваемых обозначениях, все-таки отличается от заявленного обозначения разным составом гласных и согласных звуков, разным количеством слогов, совпадением только одного слога «ма». Кроме того, в основу противопоставленного товарного знака по свидетельству №245723 положено женское имя «МАРУСЯ» и варианты его транслитерации латинскими

буквами, в то время как заявленном обозначении семантика отсутствует. В этой связи сравниваемые знаки не являются сходными до степени смешения;

- противопоставленный экспертизой товарный знак по свидетельству №301806 не может служить препятствием для регистрации заявленного обозначения, поскольку зарегистрирован в отношении неоднородных товаров 05 класса МКТУ, а самое главное, представляет собой обозначение «INTARCIA», не имеющего даже далекого сходства с заявленным обозначением.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение экспертизы по заявке №2005721212/50 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении заявленного перечня товаров 32 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и выслушав представителя заявителя, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (24.08.2005) поступления заявки №2005721212/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322, вступивших в силу 10.05.2003 (далее—Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или характеризующих товары, в том числе указывающих на их

вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

Такие обозначения могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно подпункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер).

Согласно пункту 1 статьи 7 Закона 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 имеющих более ранний приоритет.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в состав которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение, включающее в свой состав словесные элементы «АКВА МА

РУСКА» и «ACQUA MA RUSKA», выполненные заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков».

Словесный элемент «ACQUA» и его транслитерация «АКВА» буквами русского алфавита в силу своего смыслового значения (в переводе с итальянского языка означает «вода, жидкость», см. <http://lingvo.yandex.ru>) носят описательный характер по отношению к заявленным товарам 32 класса МКТУ, поскольку указывают на вид товаров и/или состав, вследствие чего являются неохранными, что заявителем не оспаривалось.

Относительно оснований для отказа в регистрации заявленного обозначения, предусмотренных пунктом 1 статьи 7 Закона (пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса РФ) следует отметить следующее.

Решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 32 класса МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения в отношении однородных товаров и имеющих более ранний приоритет товарных знаков [1], [2], [3], [4].

Противопоставленный комбинированный товарный знак по свидетельству №234137 [1] представляет собой словесно-графическую композицию, в которой изобразительный элемент выполнен в виде буквы «Р», помещенной в круг красного цвета с желтой каемкой, который в свою очередь обрамлен с двух сторон колосками. Под кругом располагается словесный элемент «РУСКИ», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товара 32 класса МКТУ «пиво».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №245723 [2] является словесным и представляет собой слово «РУСКИ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Над последней буквой И»

находится знак ударения. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товара 32 класса МКТУ «пиво».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №261711 является словесным и включает в свой состав расположенные друг под другом словесные элементы «MARUSYA MARUSJA MAROUSSIA MAPУСЯ», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латиницы и кириллицы. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в частности в отношении товаров 32 класса МКТУ «минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков».

Относительно противопоставленного в решении Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, товарного знака «MARUSSYA» по свидетельству №301806 необходимо отметить, что в указанном решении содержалась техническая ошибка в номере свидетельства. При этом в решении был верно указан сам товарный знак и класс товаров, в отношении которых он зарегистрирован. Товарный знак «MARUSSYA» [4] зарегистрирован за №301808 в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива), в том числе аперитивы, бренди, виски, водка, джин, джестивы, коктейли, ликеры, напитки алкогольные, напитки алкогольные, содержащие фрукты, напитки спиртовые, напитки, полученные перегонкой, напитки медовые (гидромель), настойка мятная, настойки горькие, ром, сакэ, сидры, спирт рисовый, экстракты спиртовые, экстракты фруктовые спиртовые, эссенции спиртовые». Данный товарный знак является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

При сравнительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1], [2], [3], [4] было установлено, что они являются сходными до степени смешения в фонетическом отношении.

В заявленном обозначении основную индивидуализирующую функцию выполняет фантазийный словесный элемент «MA RUSKA» и его транслитерация буквами русского алфавита «МА РУСКА». Сопоставление

заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками [1], [2], включающими словесный элемент «РУСКИ», показало, что знаки являются сходными до степени смешения в фонетическом отношении за счет близкого состава гласных и согласных, входящих в состав слов «РУСКА» и «РУСКИ». В свою очередь при сравнении заявленного обозначения со словесным элементом «МА РУСКА МА РУСКА» и противопоставлений [3], [4] со словесными элементами «MARSYA MARUSJA MAROUSSIA MARУСЯ», «MARUSSYA» наблюдается также звуковое и буквенное совпадение их начальных частей [ма рус] и [марус], а также [ma rus] и [marus], что также обуславливает фонетическое сходство сравниваемых обозначений.

В силу отсутствия у словесного элемента «МА РУСКА МА РУСКА» смыслового значения, провести сравнительный анализ на наличие семантического сходства между ним и противопоставленными товарными знаками [1], [2], [3], [4] не представляется возможным.

Что касается графического критерия сходства, то в рассматриваемом случае оно не является определяющим при сравнительном анализе обозначений, поскольку их шрифтовое исполнение не обладает такой степенью оригинальности, которая привела бы к утрате ими словесного характера, и как следствие к иному уровню их восприятия потребителем.

Анализ однородности товаров сравниваемых обозначений показал, что товары 32 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1], [2], [3], [4] являются однородными, поскольку соотносятся по виду/роду, имеют одно назначение, места реализации, что заявителем в материалах возражения не оспаривалось.

Таким образом, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона в связи с наличием сходных до степени смешения товарных знаков является правомерным.

С учетом вышеизложенного, коллегия палаты по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 07.06.2008, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 30.01.2008.