

Палата по патентным спорам в соответствии с 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, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 11.11.2002, поданное Попковым Николаем Александровичем, г. Волгоград (далее – заявитель) на решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака (знака обслуживания) от 17.10.2002 по заявке № 2000716307/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2000716307/50 с приоритетом от 30.06.2000 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 3, 33, 34 и услуг 35, 38, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке № 2000716307/50, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение “MARS”, выполненное в латинице, в переводе на русский язык «означает имя бога древних народов».

Федеральным институтом промышленной собственности вынесено решение (далее – решение экспертизы) от 17.10.2002 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по мотивам несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 2 статьи 6 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.92, 3520-1, введенного в действие с 17.10.92 (далее — Закон) и подпункта (2.1) пункта 2.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95, регистрационный №989, и введенных в действие 29.02.96 (далее — Правила).

Решение экспертизы от 17.10.2002 обосновывалось тем, что

заявленное обозначение “MARS”, выполненное буквами латинского алфавита, способно ввести в заблуждение, так как порождает в сознании потребителя представление об изготовителе и месте происхождения товаров (услуг), которое не соответствует действительности.

В возражении от 11.11.2002, поступившем в Апелляционную палату Роспатента и переданном на рассмотрение в Палату по патентным спорам в связи с прекращением деятельности Апелляционной палаты, заявитель выразил несогласие с решением экспертизы. По его мнению, заявленное обозначение является фантазийным в отношении всех заявленных товаров и услуг.

На основании этого заявителем была выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров и услуг, указанных в заявке.

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

В соответствии со статьей 2 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» и с учетом даты (30.06.2000) поступления заявки №2000716307/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 2 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с подпунктом (2.1) пункта 2.3 Правил к обозначениям, являющимся ложными или способными ввести в

заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя, 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.

Заявленное обозначение является словесным и представляет собой слово "MARS", выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Анализ показал, что словесное обозначение "MARS" в переводе на русский язык означает: 1) *римск. миф.* Марс, 2) *астр.* Марс (планета солнечной системы) (см. Новый англо-русский словарь, «ВЕЧЕ», М., 2000, стр. 359).

Таким образом, заявленное обозначение не несет информации в отношении указанных в перечне товаров и услуг и не указывает на место их производства и сбыта.

Исходя из семантики слова "MARS", можно сделать вывод о том, что заявленное обозначение по заявке № 2000716307/50 воспринимается как оригинальное в отношении всех товаров и услуг, перечисленных в материалах заявки, и не содержит ложных или способных ввести в заблуждение потребителя сведений относительно изготовителя товара и месте происхождения товаров и, соответственно, не противоречит требованиям пункта 2 статьи 6 Закона и подпункта (2.1) пункта 2.3 Правил.

Указанное подтверждается тем, что обозначения, включающие словесный элемент «MARS» или «МАРС», зарегистрированы в качестве товарных знаков.

Данные обстоятельства, не учтенные в решении экспертизы от 17.10.2002, были приняты во внимание коллегией Палаты по патентным спорам. На основании пункта 4.8 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам и с учетом материалов информационного поиска, указанных в отчете экспертизы, заявителю были представлены дополнительные обстоятельства, которые могут быть приняты во внимание при принятии решения – несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

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 сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта Правил. При этом согласно подпункту (4) пункта 14.4.2.2 признаки, перечисленные в подпунктах (1-3) могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они маркированы тождественными или сходными товарными знаками.

Заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными товарными знаками и с международными регистрациями, которым ранее была предоставлена правовая охрана на территории России, в отношении однородных товаров и услуг на имя иных лиц:

- с комбинированным товарным знаком со словесным элементом “MARS ”, в отношении однородных товаров и услуг 20, 42 классов МКТУ (свидетельство №159657, приоритет 21.02.1995)[1];
- с комбинированным товарным знаком со словесным элементом “MARS ”, в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ (свидетельство №110611, приоритет 09.01.92)[2];
- с комбинированным товарным знаком со словесным элементом «МАРС» в отношении однородных товаров и услуг 9, 35, 36, 37, 39, 42 классов МКТУ (свидетельство №159637, приоритет 15.03.1995)[3];
- с комбинированным товарным знаком со словесным элементом «МАРС» в отношении однородных услуг 35, 42 классов МКТУ (свидетельство №194586, приоритет 31.07.1998)[4];
- с товарным знаком “МАРС” в отношении однородных товаров 34 класса МКТУ (свидетельство №202269, приоритет 28.10.1999)[5];
- с комбинированным знаком, со словесным элементом “MARS” в отношении однородных товаров 34 класса МКТУ (международная регистрация №584117, приоритет 31.03.1992)[6];
- со знаком “ MARS” в отношении однородных товаров 3 класса МКТУ (международная регистрация №424119, приоритет 26.07.1976)[7];
- со знаком “MARS ” в отношении однородных товаров 34 класса МКТУ (международная регистрация №700690, конвенционный приоритет 09.03.1998)[8].

Поскольку правовая охрана товарных знаков [1],[3] прекращена в связи с неуплатой пошлины за продление срока ее действия, указанные товарные знаки не могут учитываться при проведении сравнительного анализа знаков на тождество и сходство.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [2,4-8] показал, что они содержат в своем составе фонетически и семантически тождественные словесные элементы “MARS”/“МАРС”. Сходство сопоставляемых обозначений по фонетическому и семантическому факторам сходства словесных элементов свидетельствуют об их сходстве до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг.

Заявитель выразил согласие с доводами коллегии и представил уточненный перечень товаров и услуг.

Однако, поскольку Законом не предусмотрена двойная регистрация тождественных товарных знаков в отношении одних и тех же товаров и услуг на имя одного заявителя (заявитель является правообладателем товарного знака «MARS» по свидетельству №275452 с приоритетом от 31.05.2000) заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака только для части услуг 35 и 42 классов МКТУ, указанных в уточненном перечне.

С учетом вышеизложенного Палата по патентным спорам

решила:

удовлетворить возражение 11.11.2002, отменить решение экспертизы от 17.10.2002 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении следующего перечня услуг:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

(511)

35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба; агентства по коммерческой информации; агентства по импорту-экспорту; изучение общественного мнения; информация о деловой активности; информация статистическая; исследования в области бизнеса; исследования в области деловых операций; комплектование штата сотрудников; консультативные службы по организации дел; консультативные службы по организации и управлению бизнесом; консультативные службы по управлению делами; консультации по вопросам штата сотрудников; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; конторы по найму; наем помещений для сдачи их в аренду; обработка текста; организация выставок для коммерческих или рекламных целей; поиск информации в компьютерных файлах [для третьих лиц]; помощь по управлению делами [по разработке проектов, планов, составлению смет]; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; прокат офисного оборудования и аппаратов; радиореклама; реклама в газете; реклама в компьютерных сетях; реклама телевизионная; рекламные агентства; сбор информации

по компьютерным базам данных; сбыт товара через посредников; систематизация информации в компьютерных базах данных; услуги в области общественных отношений; услуги маркетинга; услуги по стимулированию продаж; управление гостиницами; фотокопирование; экспертиза деловых операций.

42 - обеспечение временного проживания; медицинский, гигиенический и косметический уход; ветеринарные и сельскохозяйственные услуги; промышленные и научные исследования и разработки; программирование; агентства по организации ночной охраны; агентства по предоставлению мест в гостиницах; брачные агентства; бронирование мест в гостиницах; бюро по редактированию [подготовка к печати] материалов; бюро похоронные; веб-дизайн; ведение личной корреспонденции; гостиницы; декоративное пейзажное садоводство; дизайн интернет-серверов; дизайн промышленный; дизайн художественный; инженерно-конструкторские работы; изготовление венков; изготовление микрофильмов; использование запатентованных изобретений; консультации по вопросам выбора профессии; криптография; личная охрана; печать; прогноз погоды; разработка WWW серверов; разработка компьютерных аппаратных средств; разработка и дизайн баннеров; разработка компьютерного программного обеспечения; разработка сетей связи; реализация товаров; служба новостей; служба переводов; составление гороскопов; сыскные

агентства; управление делами по охране авторских прав;
услуги психолога; фотографирование; фоторепортажи;
юридическая служба.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию
товарного знака на 2л. в 1 экз.