

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, рассмотрела возражение от 03.04.2012, поданное ООО «СМ Мишель», Россия (далее - заявитель) на решение Роспатента от 13.12.2011 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2010708753, при этом установила следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2010708753 с приоритетом от 22.03.2010 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 03, 05 и услуг 35, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «MICHEL LABORATORY», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Роспатентом 13.12.2011 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2010708753 в отношении части товаров 05 и всех услуг 42 классов МКТУ. В отношении остальных товаров и услуг заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в состав заявленного обозначения входит неохранный элемент «LABORATORY», а также заявленное обозначение сходно до степени смешения с зарегистрированными ранее на имя иных лиц словесными знаками «Michelle» по международной регистрации

№442395[1] в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ, «MICHELIN» по международным регистрациям №452542[2] и №771031[3] в отношении однородных услуг 35 и товаров 05 класса МКТУ соответственно, и словесным товарным знаком «MECHEL» по свидетельству № 285626 [4] в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

В возражении от 03.04.2012, поданном в Палату по патентным спорам, заявителем выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- в результате заключения заявителем договора об отчуждении исключительного права на противопоставленную международную регистрацию №442395 знака «MICHELLE», указанное противопоставление не является более препятствием для регистрации заявленного обозначения в отношении заявленных товаров 03 класса МКТУ;

- проведенный заявителем сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [2-4] показал, что они не являются сходными фонетически и графически, поскольку отличаются составом и количеством звуков, а также наличием в заявленном обозначении второго слова «Laboratory», которое, несмотря на то, что является слабым элементом обозначения, тем не менее, воспроизводится фонетически и воспринимается визуально потребителем в составе заявленного обозначения;

- в отношении семантического критерия сходства словесных обозначений следует отметить, что смысловое значение заявленного обозначения определяется как «ЛАБОРАТОРИЯ МИЧЕЛА», в то время как лексических значений противопоставленных знаков [2-4] в словарях не выявлено, что позволяет сделать вывод об отсутствии семантического сходства сравниваемых обозначений;

- заявитель является правообладателем товарных знаков по свидетельствам №№410306 и 410307, в состав которых входит словесное обозначение «MICHEL LABORATORY».

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (22.03.2010) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 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 пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их качество, свойство, назначение, ценность. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 2.3.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов; реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением; общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров: общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры и т.п.

К обозначениям, характеризующим товар, в соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения

категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

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.

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 возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. 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 словесное обозначение «MICHEL LABORATORY», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита в две строки. Словесный элемент «MICHEL» не имеет смыслового значения. Слово «LABORATORY» в переводе с английского языка означает «лаборатория, лабораторный» (см. Словари. Яндекс. ABBYY Lingvo),

которое является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

Регистрация товарного знака испрашивается для товаров 03, 05 и услуг 35, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента об отказе государственной регистрации товарного знака по заявке №2010708753 в отношении всех товаров 03, части товаров 05 и всех услуг 35 классов МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения ранее зарегистрированных на имя иных лиц знаков [1-4] в отношении однородных товаров/услуг.

Противопоставленный знак [1] представляет собой словесное обозначение «Michelle», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Знак зарегистрирован для товаров 03 класса МКТУ, указанных в свидетельствах.

Знаки [2-3] представляют собой словесное обозначение «MICHELIN», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Знаки зарегистрированы, в частности, для товаров 05 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в регистрациях.

Товарный знак [4] представляет собой словесное обозначение «MECHEL», выполненное утолщенным шрифтом буквами латинского алфавита и не имеющее смыслового значения. Знак зарегистрирован, в частности, для услуг 35 класса МКТУ, указанных в свидетельствах.

Поскольку Всемирной организацией интеллектуальной собственности был зарегистрирован договор отчуждения исключительно права на противопоставленный знак [1] на имя заявителя, указанный знак не является более препятствием для государственной регистрации товарного знака по заявке №2010708753 и, следовательно, не подлежит анализу на тождество и сходство с заявленным обозначением.

В результате сравнительного анализа товаров и услуг, для которых испрашивается государственная регистрация товарного знака и в отношении которых зарегистрированы противопоставленные знаки [2-4], установлено, что они

являются однородными, так как относятся к одному виду, роду, имеют одинаковое назначение.

В результате сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных экспертизой знаков [2-4] установлено следующее.

Заявленное словесное обозначения «MICHEL LABORATORY» не является сходным со словесными знаками «MICHELIN» [2-3] по фонетическому признаку сходства. Обозначение «MICHELIN» воспроизводит название известной французской компании по производству шин и произносится как МИШЛЕН. Принимая во внимание, что входящее в состав заявленного обозначения слово «LABORATORY» является лексической единицей английского языка, обозначение «MICHEL LABORATORY» может произноситься как МИЧЕЛ ЛАБОРАТОРИ. Вместе с тем, в силу фантазийного характера словесного элемента «MICHEL» заявленное обозначение может быть воспроизведено также как МИШЕЛЬ ЛАБОРАТОРИ или МИХЕЛЬ ЛАБОРАТОРИ. Таким образом, можно сделать вывод, что сравниваемые обозначения имеют разное звучание, так как состоят из разного количества слов, слогов, букв и звуков, имеют разный состав звуков и разное ударение. Сопоставляемые обозначения не являются сходными визуально, так как производят разное зрительное впечатление, обусловленное наличием в заявленном обозначении двух словесных элементов в отличие от одного в противопоставленных знаках.

Также следует отметить, что заявленное обозначение «MICHEL LABORATORY» может быть переведено с английского языка как «Лаборатория Мичела» в отличие от обозначения «MICHELIN», не имеющего смыслового значения, но ассоциирующегося с известным производителем шин - компанией Мишлен, что свидетельствует об отсутствии у сравниваемых обозначений смыслового сходства.

В отношении сходства заявленного словесного обозначения «MICHEL LABORATORY» и противопоставленного товарного знака «MECHEL» [4]

необходимо отметить, что указанные обозначения не являются сходными в целом, поскольку отличаются фонетически, семантически и визуально.

Фонетическое отличие знаков обусловлено разным количеством слов, слогов, букв и звуков, разным составом звуков и в силу этого их различным звучанием (МИЧЕЛ ЛАБОРАТОРИ и МЕЧЕЛ). Семантическое отличие знаков аналогично таковому между заявленным обозначением и знаками [2-3], анализ которого проведен выше по тексту. Визуальное отличие заявленного обозначения от противопоставленного знака [4] обусловлено разным зрительным впечатлением, создаваемым сопоставляемыми обозначениями, и достигается за счет некоторых отличий в графическом решении словесных обозначений и наличия слова «LABORATORY» в заявленном обозначении.

Таким образом, коллегией Палаты по патентным спорам установлено, что сопоставляемые обозначения не ассоциируются друг с другом в целом, поскольку отличаются по фонетическому, визуальному и семантическому признакам сходства словесных обозначений, что свидетельствует об отсутствии их сходства между собой и, как следствие, о соответствии заявленного обозначения требованиям, изложенным в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам

пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 03.04.2012, изменить решение Роспатента от 13.12.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010708753.