

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, поступившее 25.12.2014, поданное компанией Мэйсис'с Мерчендайзинг Груп, Инк., корпорация штата Делавэр, США (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012741923, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2012741923 с приоритетом от 03.12.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 03, 14, 18, 20, 24, 25 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словосочетание «MAISON JULES» (мэзон жюль), которое в переводе с французского языка может быть переведено как «Дом Жюля». Обозначение обладает фантазийным характером по отношению к заявленным товарам, выполнено стандартным шрифтом.

Роспатентом 06.10.2014 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012741923 только в отношении заявленных товаров 14, 20 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 03, 18, 24, 25 классов МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаками по международным регистрациям №№394002 (1),

954988 (2), 1066032 (3), товарным знаком по свидетельству № 441469 (4), правовая охрана которым предоставлена ранее на имя иных лиц в отношении однородных товаров 03, 18, 24, 25 классов МКТУ.

В федеральный институт промышленной собственности 25.12.2014 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель не заинтересован в регистрации заявленного обозначения в отношении заявленных товаров 03 класса МКТУ и, соответственно, противопоставление знака (1) не является более релевантным;

- заявленное обозначение и противопоставленные знаки (2-4) являются несходными фонетически ввиду различного звукового состава словесных элементов в сравниваемых обозначениях;

- рассматриваемое обозначение и противопоставленные знаки (2-4) отличаются визуально, поскольку имеют различную длину, различаются шрифтовым исполнением словесных элементов, присутствием в знаке (2) цветовой гаммы и изобразительного элемента, выполнением слов в знаке (4) алфавитами различных языков;

- словосочетание «MAISON JULES» состоит из двух слов и переводится с французского языка как: «дом Жюля». В знаках (2, 3) элемент «Jules» не будет нести какой-либо семантики, если он воспринимается как слово английского или немецкого языков. Слово «Jules» имеет несколько вариантов перевода с французского языка, таких как: «муж, мужик»;

- таким образом, очевидно, что семантика заявленного обозначения (дом Жюля) отличается от противопоставленного обозначения «Jules» (муж) (2) и словосочетания «JULES, LOVE IS ALL» (муж, любовь это все) (3);

- семантическое сходство обозначений «MAISON JULES» и «Жюль» (4) также отсутствует, поскольку словесные элементы выполнены лексическими единицами различных языков, следовательно, сосуществование данных знаков не вызовет у потребителя ассоциаций о принадлежности их одному владельцу;

- учитывая изложенное, заявитель считает, что семантические ассоциации, порождаемые заявленным и противопоставленными обозначениями в целом, будут различными.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 14, 18, 20, 24, 25 классов МКТУ.

При подготовке к заседанию коллегии, назначенной на 01.06.2015, коллегией были выявлены дополнительные основания, которые не были учтены при принятии решения Роспатента, а именно заявленное обозначение не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку оно сходно до степени смешения с товарным знаком «Жюль» по свидетельству №441469 (4) в отношении всех товаров 14 класса МКТУ.

С целью предоставления заявителю дополнительного времени для представления своих доводов заседание коллегии было перенесено на более поздний срок.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении дела, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (03.12.2012) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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, вступившие в силу 10.05.2003 (далее – Правила).

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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с указанными товарными знаками, допускается лишь с согласия правообладателя.

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), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

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 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «MAISON JULES», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении товаров 14, 18, 20, 24, 25 классов МКТУ.

С учетом отказа заявителя от предоставления правовой охраны заявленному обозначению по заявке №2012741923 в отношении товаров 03 класса МКТУ, противопоставление по знаку (1) должно быть снято.

Противопоставленный знак (2) представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из горизонтально ориентированного прямоугольника, на фоне которого расположен словесный элемент «JULES», выполненный буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом и изобразительный элемент в виде

стилизованного изображения листика. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 14 класса МКТУ.

Противопоставленный словесный знак (3) представляет собой словосочетание «JULES, LOVE IS ALL», выполненное в одну строку заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак (4) является словесным и состоит из слова «ЖЮЛЬ», выполненного заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 14, 18, 25 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака (3) показал, что они являются несходными на основании следующего.

Фонетически сравниваемые словесные элементы «MAISON JULES» и «JULES, LOVE IS ALL» знаков отличаются за счет различной длины и состава слов, следовательно, букв и звуков.

Смысловое значение заявленного обозначения «MAISON JULES» в переводе с французского языка на русский язык трактуется как: «дом Жюля». Противопоставленная фраза «JULES, LOVE IS ALL» в переводе с английского языка на русский язык означает: «Жюль, любовь это всё». В этой связи оба обозначения несут в себе различные смысловые значения, поэтому по семантическому критерию сходства их следует признать несходными.

Графически сопоставляемые знаки приближены за счет выполнения шрифтовых единиц буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

На основании изложенного коллегия пришла к выводу об отсутствии сходства заявленного обозначения и противопоставленного знака (3), следовательно, они не будут смешиваться в гражданском обороте в случае использования их для маркировки однородной продукции.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных знаков (2, 4) обусловлено фонетическим и семантическим вхождением словесных элементов «JULES» и «ЖЮЛЬ» противопоставленных знаков в заявленное обозначение

«MAISON JULES». Слово «JULES» в переводе с французского языка означает «Жюль» - мужское имя (<https://translate.google.ru/>, <http://yandex.ru/>). Словесный элемент заявленного обозначения «MAISON» (дом) существенно не влияет на сходное фонетическое и семантическое восприятие сравниваемых знаков в целом, поскольку он представляет собой существительное, которое непосредственно относится к имени собственному «JULES». В словосочетании «MAISON JULES» логическое ударение падает на слово «JULES», которое несет в себе основную функцию товарного знака - индивидуализацию товаров правообладателя.

Графически заявленное обозначение и противопоставленный знак (2) близки за счет выполнения словесных элементов буквами одного алфавита (латинского).

С учетом изложенного, заявленное обозначение и противопоставленные знаки (2, 4) являются сходными по фонетическому и семантическому критериям сходства словесных обозначений.

Заявленные товары 14 класса МКТУ «ювелирные изделия, бижутерия, драгоценные камни, часы и прочие хронометрические приборы» являются однородными товарам 14 класса МКТУ «металлы и их сплавы, часы, прочие хронометрические приборы и инструменты, корпуса для часов, браслеты для часов, цепочки для часов, будильники», указанным в перечнях противопоставленных знаков (2, 4), поскольку они соотносятся между собой как род-вид, имеют одинаковое назначение, круг потребителей.

Заявленные товары 18 класса МКТУ являются однородными товарам 18 класса МКТУ противопоставленного знака (4), так как относятся к одной родовой группе товаров «кожа и имитация кожи, изделия из кожи, дорожные аксессуары, зонты, трости», следовательно, данные товары имеют одно назначение и круг потребителей.

Товары 25 класса МКТУ, указанные в перечне заявки, являются однородными товарам 25 класса МКТУ, приведенным в перечне противопоставленного товарного знака (4), поскольку они объединены родовыми понятиями «одежда, обувь и головные уборы», имеют одно назначение, круг потребителей, условия реализации.

В свою очередь, товары 25 класса МКТУ «одежда, обувь и головные уборы» противопоставленного знака (4) представляют собой готовую (конечную) продукцию

для защиты тела человека от внешнего воздействия окружающей среды (холода, жары, осадков), от механических повреждений его кожного покрова. В этой связи указанные товары 25 класса МКТУ следует признать не однородными заявленным товарам 24 класса МКТУ, к которым относятся такие товары как: ткани и текстильные изделия, не относящиеся к другим классам; одеяла, покрывала и скатерти и так далее, поскольку они относятся к разным родовым группам товаров, имеют разное назначение.

Учитывая изложенное, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака по заявке №2012741923 на имя заявителя в отношении заявленных товаров 20, 24 классов МКТУ как не противоречащее пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.12.2014, изменить решение Роспатента от 06.10.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2012741923.