

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 08.02.2011, поданное индивидуальным предпринимателем Убайдуллаевым М.А., Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2009717780/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2009717780/50 с приоритетом от 23.07.2009 заявлено на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29, 30, 32, 33 и услуг 38, 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «МИШЕЛЬ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Роспатентом 29.11.2010 было принято решение о государственной регистрации товарного знака «МИШЕЛЬ» по заявке №2009717780/50 в отношении услуг 38, 41 классов МКТУ.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака только в отношении услуг 38 и части услуг 41 классов МКТУ, поскольку в отношении товаров 29, 30, 32, 33, части услуг 41 и всех услуг 43 классов МКТУ заявленному обозначению не может

быть предоставлена правовая охрана на основании положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение «МИШЕЛЬ» в отношении товаров 29, 30, 32, 33, услуг 43 и другой части услуг 41 классов МКТУ сходно до степени смешения с товарными знаками:

- «МАДЕМУАЗЕЛЬ МИШЕЛЬ» по свидетельству №311081 [1] для однородных товаров 30 класса МКТУ;
- «МАДЕМУАЗЕЛЬ МИШЕЛЬ» по свидетельству №341219 [2] для товаров 33 класса МКТУ, однородных товаров 32 и 33 классов МКТУ;
- «Гранд-Мишель» по свидетельству №354099 [3] для однородных товаров 30 класса МКТУ;
- «MICHAEL's» по свидетельству №366611[4] для однородных услуг 43 класса МКТУ;
- «Мишель студии» по свидетельству №380674 [5] для однородных услуг 41 класса МКТУ;
- «МИШЕЛЬ» по свидетельству №415401 [6] для однородных товаров 30 класса МКТУ, ранее зарегистрированными на имя других лиц;
- «МИШЕЛЬ» по заявке №2009708763 [7] для однородных товаров 29, 32 и услуг 43 классов МКТУ, ранее заявленным на регистрацию на имя другого лица.

В возражении от 08.02.2011, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента о сходстве до степени смешения противопоставленных товарных знаков [1] – [5] с заявленным обозначением.

По мнению заявителя, семантика товарных знаков «МАДЕМУАЗЕЛЬ МИШЕЛЬ» связана «...с русской девушкой прошлого века аристократического происхождения (барышней)», семантика товарного знака «ГРАНД-МИШЕЛЬ» связана с бабушкой или с известным человеком (гранд – великий), значение товарного знака «МИШЕЛЬ СТУДИО» ассоциируется с помещением (квартирой-

студией), расположенном в определенном районе или на определенной улице, или принадлежащим известному человеку, в то время как семантика заявленного обозначения «МИШЕЛЬ» связана с именем мужчины или женщины иностранного происхождения.

В возражении отмечено фонетическое и визуальное различие между заявленным обозначением «МИШЕЛЬ» и противопоставленным товарным знаком со словесным элементом «MICHAEL's», который представляет собой иную синтаксическую форму от имени Майкл.

С учетом вышеизложенного, поскольку часть противопоставленных товарных знаков, по мнению заявителя, не препятствуют регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, в возражении выражена просьба о регистрации товарного знака по заявке №2009717780.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (23.07.2009) поступления заявки №2009717780/50 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 Минюстом России 25.03.2003 №4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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.

Согласно пункту (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.

Согласно пункту (14.4.2.2) Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется 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.

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено словесное обозначение «МИШЕЛЬ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Противопоставленные словесные товарные знаки «МАДЕМУАЗЕЛЬ МИШЕЛЬ», «Гранд-Мишель» [1] - [3] и комбинированный товарный знак со словесным элементом «Мишель Студио», занимающим доминирующее положение в композиции [5], включают в свой состав фонетически тождественный с заявленным обозначением словесный элемент «МИШЕЛЬ», на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение, в силу чего указанные товарные знаки сходны с заявленным обозначением «МИШЕЛЬ» по фонетическому (фонетическое вхождение) и семантическому признакам сходства, при этом некоторое визуальное отличие не играет существенной роли для общего вывода о сходстве сравниваемых обозначений.

Противопоставленный товарный знак [4] представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «MICHAEL's», занимающим также доминирующее положение в общей композиции знака.

Анализ по признакам сходства заявленного обозначения «МИШЕЛЬ» и противопоставленного товарного знака «MICHAEL's» [4] показал следующее.

Оба сравниваемых обозначения воспроизводят имя, которое для среднего российского потребителя, незнакомого с особенностями произношения слова «MICHAEL» на английском или французском языках, может восприниматься как транслитерация имени «МИШЕЛЬ» буквами латинского алфавита и, тем самым, вызывать в его сознании сходные ассоциации. Фонетическое сходство обозначений обусловлено наличием близких и совпадающих звуков, расположенных в одинаковой последовательности, а семантическое – подобием понятий, заложенных в близкие по звучанию личные имена. В силу изложенного заявленное обозначение «МИШЕЛЬ» может ассоциироваться с противопоставленным товарным знаком «MICHAEL's» [4], несмотря на отдельные визуальные отличия (латинский алфавит и наличие дополнительной буквы «s» в конце слова).

Сходство заявленного обозначения с противопоставленными словесными товарным знаком «МИШЕЛЬ»[6] и обозначением «МИШЕЛЬ» [7] определяется наличием в них фонетически, семантически и визуально тождественного словесного элемента «МИШЕЛЬ» и в возражении не оспаривается.

Анализ товаров 29, 30, 32, 33 и услуг 41, 43 классов МКТУ в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения и в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [1] - [7], показал их однородность, поскольку они совпадают по виду, имеют одно назначение и область деятельности, одинаковые условия реализации и круг потребителей, что также заявителем не оспаривается.

На основании изложенного можно сделать вывод, что заявленное обозначение, вызывая в сознании потребителя сходные ассоциации с противопоставленными товарными знаками [1] – [7], несмотря на отдельные отличия, сходно с ними до степени смешения в отношении однородных товаров 29, 30, 32, 33 и услуг 41 (части), 43 классов МКТУ.

Таким образом, в отношении этих товаров и услуг заявленное обозначение «МИШЕЛЬ» по заявке №2009717780/50 не соответствует требованиям пункта 6 (2)

статьи 1483 Кодекса, и решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака от 29.11.2010 следует признать обоснованным.

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

отказать в удовлетворении возражения от 08.02.2011 и оставить в силе решение Роспатента от 29.11.2010.