

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 №2009717779, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2009717779 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 «MICHEL», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Роспатентом 29.11.2010 было принято решение о государственной регистрации товарного знака «MICHEL» по заявке №2009717779 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 «MICHEL» в отношении товаров 29, 30, 32, 33, услуг 43 и 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 «MICHEL» связана с именем мужчины или женщины иностранного происхождения, кроме того, визуальное различие обусловлено разницей в алфавитах и разной длиной сравниваемых словесных обозначений. По мнению заявителя, имеются также фонетические различия, так как заявленное обозначение произносится как «МИЧЕЛ».

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

Заявитель также отмечает визуальное отличие между заявленным обозначением «MICHEL» и противопоставленными товарным знаком «МИШЕЛЬ» [6] и обозначением «МИШЕЛЬ» [7], обусловленное разницей в алфавитах и длине написания словесных обозначений, а также фонетическое отличие, поскольку заявленное обозначение произносится как «МИЧЕЛ».

С учетом вышеизложенного, в возражении выражена просьба о регистрации товарного знака по заявке №2009717779 по всем заявленным классам.

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

С учетом даты (23.07.2009) поступления заявки №2009717779 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 «MICHEL», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Словесный элемент «MICHEL» представляет собой имя собственное, которое произносится как «МИШЕЛЬ» (см. Р.А. Лидин. Иностранные фамилии и личные имена. Написание и произношение. Словарь – справочник, М., Внешсигма, 1998, с.273)

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 «MICHEL» 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 композиции знака.

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

Оба сравниваемых обозначения воспроизводят имя собственное, которое для среднего российского потребителя, незнакомого с особенностями произношения слова «MICHAEL» на английском или французском языках, может вызывать сходные ассоциации со словом «MICHEL». 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 «MICHEL» может ассоциироваться с противопоставленным товарным знаком «MICHAEL's» [4], несмотря на отдельные визуальные отличия.

Сходство заявленного обозначения «MICHEL» с противопоставленными словесными товарным знаком «МИШЕЛЬ»[6] и обозначением «МИШЕЛЬ» [7] определяется их фонетическим и семантическим сходством, при этом некоторое визуальное отличие не играет существенной роли для общего вывода о сходстве сравниваемых обозначений.

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 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 «MICHEL» по заявке №2009717779 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.