

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 24.08.2017 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное ООО «Мишель», Москва (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015729821, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2015729821, поданной 18.09.2015, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 18, 25 и услуг 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.



В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение **michele** , включающее изобразительный элемент в виде медальона, внутри которого расположена буква «m», и словесный элемент «michele», выполненный буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Роспатентом 18.05.2017 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015729821 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение в отношении заявленных товаров и услуг не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- со знаком *Michèle*[®] по международным регистрациям №580022 с приоритетом от 06.12.1991 – (1) и знаком **Michèle** №1107390 с приоритетом от 22.11.2011 – (1), правовая охрана которым на территории Российской Федерации предоставлена на имя иного лица в отношении однородных товаров 18, 25 и услуг 35 классов МКТУ;

- со знаком **by Michel's** по международной регистрации №973056 с приоритетом от 09.07.2008 – (3), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя иного лица в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

В Роспатент 24.08.2017 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 18.05.2017, аргументируя его следующими доводами:

- заявитель скорректировал заявленный перечень товаров и услуг и просит зарегистрировать товарный знак по заявке № 2015729821 только в отношении следующих товаров 25 класса МКТУ «обувь, в том числе мужские ботинки, мужские полуботинки, мокасины, сандалии, сапоги, полусапоги, туфли, туфли комнатные»;

- с учетом скорректированного перечня, противопоставленный знак [2] не может препятствовать регистрации товарного знака по заявке № 2015729821, поскольку сопоставляемые товары 25 класса МКТУ не однородны;

- в заявленном обозначении словесный элемент «michele» представляет собой имя собственное, в связи с чем не обладает различительной способностью и является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- доминирующим элементов в заявленном обозначении является оригинальный изобразительный элемент;

- заявленное обозначение и противопоставленные знаки [1, 3] не являются сходными, поскольку противопоставленный знак [1] выполнен в оригинальной графике, при которой буквы воспринимаются как изобразительные элементы, при этом словесный элемент «michele», как было указано выше, не обладает различительной способностью и не влияет на вывод об отсутствии сходства. Противопоставленный знак [3] не является именем собственным и представляет собой словосочетание, в связи с чем сравниваемые обозначения имеют разную фонетическую длину и семантику, а также отличаются визуально;

- кроме того, заявитель отмечает, что существует множество товарных знаков со словесным элементом «michel», зарегистрированных на имя разных лиц (приведен перечень товарных знаков), что ослабляет его различительную способность в составе товарных знаков, усиливая в них индивидуализирующую функцию других элементов.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 18.05.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2015729821 в отношении скорректированного перечня товаров 25 класса МКТУ (указанного выше).

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

С учетом даты (18.09.2015) поступления заявки № 2015729821 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение **michele**, включающее изобразительный элемент в виде медальона, внутри которого расположена буква «m», и словесный элемент «michele», выполненный буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указаны:

- знак **Michèle** по международной регистрации №580022 – [1], представляющий собой словесное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. При этом, несмотря на оригинальную художественную проработку, обозначение не утратило словесного характера и легко, прочитывается как слово «michèle»;

- знак **Michèle** по международной регистрации №1107390 – [2], представляющий собой словесное обозначение выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом;

- **by Michel's** по международной регистрации №973056 – [3], представляющий собой словесное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знакам [1-3] предоставлена, в том числе в отношении товаров 25 класса МКТУ.

В заявленном обозначении и в противопоставленных товарных знаках [1-3] основным или единственным элементом являются словесные элементы «michele» - «Michèle» - «by Michel's». Коллегия учитывала, что в комбинированном обозначении, состоящим из словесного и изобразительного элементов, основным элементом является словесный, так как он легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

Кроме того, коллегия отмечает, что согласно словарно-справочным источникам информации (см. сайт <http://ru.surnameanalysis.com/>) слово «Michele» («Michèle»)

означает мужское или женское имя (Мишель). В отношении товаров уточненного перечня оно не является описательным, т.е. является охраноспособным, что подтверждается наличием зарегистрированных товарных знаков, включающих данный элемент в качестве охраняемого. В этой связи довод заявителя относительно неохраноспособности элемента «michele» не может быть признан убедительным.

С учетом изложенного анализу на тождество или сходство подлежат охраноспособные словесные элементы «michele» - «Michèle» - «by Michel's».

С точки зрения фонетики словесные элементы заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1, 2] – тождественны, словесные элементы заявленного обозначения и противопоставленного знака [3] – сходны (сходство обусловлено фонетическим вхождением словесного элемента заявленного обозначения в знак [3], а также наличием близких и совпадающих звуков, одинакового расположения близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу).

Анализ сопоставляемых обозначений по семантическому фактору сходства показал следующее.

Как было указано выше слова «Michele / Michèle» - это женское или мужское имя (Мишель), а слово «by Michel's» является производным от этого имени – «от Мишель».

Таким образом, можно сделать вывод о том, что словесные элементы сравниваемых обозначений вызывают одинаковые ассоциации, могут восприниматься в одном и том же значении, что приводит к выводу о смысловом сходстве сравниваемых обозначений, которое характеризуется подобием заложенных понятий и идей.

Что касается визуально признака сходства, то исполнение сравниваемых обозначений буквами одного алфавита усиливает их сходство.

С учетом изложенного сравниваемые обозначения следует признать сходными по фонетическому и семантическому критериям сходства словесных элементов.

С учетом уточненного перечня правовая охрана товарному знаку по заявке №2015729821 испрашивается в отношении следующего перечня товаров 25 класса МКТУ «обувь, в том числе мужские ботинки, мужские полуботинки, мокасины, сандалии, сапоги, полусапоги, туфли, туфли комнатные».

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку [1] предоставлена, в том числе в отношении товаров 25 класса МКТУ «Ladies' outerclothing; shawls, mufflers, belts, shoes / Верхняя одежда женская; платки, кашне, ремни, обувь».

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку [2] предоставлена, в том числе в отношении товаров 25 класса МКТУ «Vêtements, coiffures, ceintures / одежда, головные уборы, ремни».

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку [3] предоставлена, в том числе в отношении товаров 25 класса МКТУ «Vêtements de ville et de sport; chaussures de ville et de sport; chaussons; chaussures de plage et de ski; chapellerie; bonneterie; vêtements en cuir ou imitation du cuir; ceintures (habillement); gants (habillement); foulards; écharpes; cravates; chaussettes; sous-vêtements; maillots de bain/ Одежда для города и спорта; обувь спортивная; тапочки; обувь для пляжа и катания на лыжах; головные уборы; чулочно-носочные изделия; одежда из кожи или имитации кожи; ремни (одежда); перчатки (одежда); шарфы; галстуки; носки; нижнее белье; купальники».

Сравнение перечней товаров 25 класса МКТУ с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые товары однородны, поскольку относятся к одной родовой группе товаров «одежда, обувь, головные уборы», имеют одно назначение (защита от излишнего охлаждения или перенагревания), один рынок сбыта (оптовая и розничная торговля) и круг потребителей (широкие слои потребительского общества), что предопределяет возможность возникновения представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

Данный вывод подтверждается также сведениями из сети Интернет, так например, в настоящее время под одной торговой маркой выпускается одежда, обувь, сумки и др. аксессуары.

Таким образом, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленными знаками [1-3] в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ и, следовательно, оспариваемое решение Роспатента следует признать правомерным.

Что касается приведенных заявителем примеров регистраций товарных знаков на имя разных лиц, в состав которых входит словесный элемент «MICHEL», то следует

отметить, что делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно с учетом всех обстоятельств конкретного дела.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.08.2017, оставить в силе решение Роспатента от 18.05.2017.