

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 04.02.2019, поданное компанией Луи Вюиттон Маллетьер , Франция (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018718862 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

EN MAI


Словесное обозначение по заявке
№2018718862, с конвенционным приоритетом от 14.11.2017, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03, 04 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 26.07.2019 было принято решение об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 03, 04 классов МКТУ. Основанием для принятия решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения с:

MAY

- товарным знаком «  » по свидетельству № 207958 (1) с приоритетом от 13.10.1999 на имя ООО "МАЙ", в отношении товаров 03, 04 классов МКТУ;




- обозначением «  », заявленным ранее на государственную регистрацию в качестве товарного знака под № 2018710865 (2) с приоритетом от




21.03.2018 и товарными знаками «  », по свидетельству №717629 (3) с




приоритетом от 21.03.2018, «  » по свидетельству №717631 (4) с



приоритетом от 21.03.2018, «  » по свидетельству №692425 (5) с



приоритетом от 21.03.2018, «  » по свидетельству №693560 (6) с приоритетом от 21.03.2018 на имя ТЕЛСОНК ЭНТЕРПРАЙЗЕС ЛИМИТЕД, отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель представляет письмо-согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака (1);

- заявленное обозначение «EN MAI» и противопоставленное обозначение (2), и товарные знаки (3-6), являются не сходными до степени смешения по фонетическому, визуальному критериям сходства;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки и обозначение (2-6) не являются сходными до степени смешения по фонетическому, семантическому и визуальному критериям сходства;

- фонетически сопоставляемые обозначения различны, поскольку заявленное обозначение является словесным «EN MAI» произносится как [ан май], а словесные элементы противопоставленных обозначений (2-6) представляют собой словосочетания, которые прочитываются по иному «МАУ body» [мэй боди], «МАУ dent» [мэй дент], «МАУ face» [мэй фейс], «МАУ sun» [мэй сан], «МАУ hair» [мэй хеар], или учитывая графическое исполнение словесного элемента «МАУ» в противопоставленных обозначениях (2-6) оно может прочитываться как «МУ А» [май а];

- заявленное обозначение «EN MAI» в переводе с французского языка на русский язык имеет значение «в мае», противопоставленные знаки в переводе с английского языка означают «майский зубец», «майское солнце», «майское лицо», «майское тело»;

- заявитель отмечает тот факт, что существуют другие товарные знаки со словесным элементом «МАУ» зарегистрированные в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ, например: по свидетельствам №№349585, 679774, 715873, 247522, 516698.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех заявленных товаров 03, 04 классов МКТУ.

К материалам возражения приложен оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака (1) [1].

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета (14.11.2017) поступления заявки №2018718862 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (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.

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.

Исходя из положений пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.

Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.


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).

Заявленное обозначение « **EN MAI** » является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 03, 04 классов МКТУ.


Противопоставленный товарный знак (1) может быть снят в качестве противопоставления, поскольку его правообладателем предоставлено письменное согласие [1] на использование и регистрацию заявленного обозначения по заявке №2018718862 в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03, 04 классов МКТУ.

Противопоставленные экспертизой обозначение (2) и товарные знаки (3-6)



представляют собой комбинированные обозначения «», «



», «», «», «», «» содержащие квадрат серого

цвета, на фоне которого размещен словесный элемент «MAY», выполненный заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом в белом и фиолетовом цветовом сочетании. Под словесным элементом «MAY» расположены словесные элементы «body», «dent», «face», «hair», выполненные более мелким шрифтом, исключенные из правовой охраны, а также слово «sun». Правовая охрана противопоставленным обозначениям (2-6) предоставлена в отношении товаров 03, 21 классов МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных обозначений (2-6) знака показал следующее.

Фонетически сравниваемые обозначения являются не сходными, поскольку

заявленное обозначение «**EN MAI**» произносится как [ан май], в то время как словесные элементы «MAY DENT», «MAY SUN», «MAY FACE», «MAY HAIR», «MAY BODY» противопоставленных обозначений (2-6) произносятся как [мей дент], [мей сан], [мей фейс], [мей хеар], [мей боди]. Таким образом, сопоставляемые словесные элементы имеют разный состав букв, звуков, звукосочетаний, имеют различное ударение (в заявленном обозначении ударение падает на «MAI» в противопоставленных товарных знаках и обозначении на «body», «dent», «sun», «face», «hair»).

По смысловому критерию сходства сравниваемые знаки признаны несходными, ввиду различного семантического значения. Так, согласно словарно-справочным источникам (см. Интернет-переводчик: <https://translate.google.com>) заявленное

обозначение «EN MAI» в переводе с французского языка на русский язык означает «в мае», а противопоставленные товарные знаки и обозначения (2-6) в переводе с английского языка на русский «майский зубец», «майское солнце», «майское лицо», «майские волосы», «майское тело». Коллегия отмечает, что графическое расположение и исполнение в одном цветовом (фиолетовом) сочетании латинских букв «M» и «Y» в противопоставленных товарных знаках и обозначении (2-6) позволяет прочитать их как «MY body», «MY dent», «MY face», «MY sun», «MY hair» (в переводе с английского языка на русский язык «мое тело», «мой зубец», «мое лицо», «мое солнце», «мои волосы». См. интернет-переводчик <https://translate.google.com>). Таким образом, сравниваемые знаки представляют собой лексические единицы разных языков, вызывают различные смысловые ассоциации в силу их разных семантических значений, что свидетельствует об отсутствии ассоциаций сравниваемых знаков друг с другом в целом.

Визуально сравниваемые знаки являются несходными. Заявленное обозначение выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, без какой либо графической проработки. Противопоставленные обозначения (2-6) являются комбинированными, включающими в свой состав квадрат серого цвета, на фоне которого расположены графически стилизованные словесные элементы. Таким образом, сопоставляемые обозначения производят различное общее зрительное впечатление и не ассоциируются друг с другом в целом.

Анализ однородности товаров, указанных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленных знаков (2-6), показал следующее.

Товары 03 класса МКТУ заявленного обозначения «масла эфирные и ароматический экстракты; ароматизаторы воздуха; вещества ароматические для отдушивания белья; баллончики распыления ароматизаторов для неэлектрических комнатных распылителей; парфюмерия для керамики») относятся к средствам ароматизирующим, эфирным маслам, декоративной парфюмерии, которые являются однородными товарам 03 класса МКТУ «амбра [парфюмерия], изделия парфюмерные, масла для парфюмерии; масла косметические; масла туалетные; »

содержащимся в перечнях противопоставленных товарных знаков (2-6) соотносятся между собой как «род-вид», имеют одно назначение, круг потребителей, что заявителем не оспаривается.

Заявленные товары 03 класса МКТУ являются не однородными товарам 03 класса МКТУ «аэрозоль для освежения полости рта; бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей; гель для отбеливания зубов; пасты зубные / порошки зубные; препараты для полоскания рта, за исключением используемых в медицинских целях; препараты, освежающие дыхание для личной гигиены», содержащимся в перечне противопоставленного товарного знака (3), поскольку представляют собой средства по уходу за зубами и полостью рта, имеют иное назначение, условия реализации и круг потребителей.

Таким образом, коллегия приходит к выводу о том, что товары 03 класса МКТУ, указанные в заявленном перечне, являются однородными по отношению к товарам 03 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков (2-6).

Вместе с тем, ввиду несходства сравниваемых знаков отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности указанных выше однородных товаров одному лицу (производителю).

На основании изложенного, у коллегии нет оснований для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, следовательно оно может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 03, 04 классов МКТУ.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 06.09.2019, отменить решение Роспатента от 26.07.2019, зарегистрировать товарный знак по заявке №2018718862.