

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью 4 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 01.11.2019, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ЭТАЛОН-СПЕЦОДЕЖДА», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018712474, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**МИСТРАЛЬ**» по заявке №2018712474 с приоритетом от 29.03.2018 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 04.07.2019 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018712474 в отношении заявленных товаров 25 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя другого лица товарными знаками:

- со знаком «**mistral**» по международной регистрации №428654 с приоритетом от 27.03.1997 в отношении товаров 25 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 25 класса МКТУ [1];

- со знаком «**mistral**» по международной регистрации №476373 с конвенционным приоритетом от 22.10.1982 в отношении товаров 25 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 25 класса МКТУ [2];

- со знаком «MISTRAL» по международной регистрации №633370 с конвенционным приоритетом от 18.10.1994 в отношении товаров 25 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 25 класса МКТУ [3].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 01.11.2019, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение выполнено буквами русского алфавита и обладает оригинальным графическим решением, что исключает вероятность смешения данного обозначения с противопоставленными знаками по графическому критерию, поскольку противопоставленные знаки выполнены в латинице;

- словесный элемент «Мистраль» является вымышленным, что исключает вероятность сходства по смысловому критерию сравниваемых обозначений;

- противопоставленные знаки, читаются как «MITRAL», поскольку буква «S» не читаема при таком варианте исполнения, что приводит также и к существенным фонетическим отличиям в восприятии обозначений;

- заявитель является производителем ортопедической обуви. Данный товар отличается от обычной обуви по своему функциональному назначению, кругу потребителей, условиям и каналам реализации;

- таким образом, заявленное обозначение существенно отличается от противопоставленных знаков по графическому, смысловому и фонетическому критериям, а товары заявителя отличаются от товаров правообладателя

противопоставленных знаков по функциональному назначению, кругу потребителей, условиям и каналам реализации;

- 16.09.2019 заявитель направил правообладателю противопоставленных знаков предложение заинтересованного лица. В случае если в срок до 16.11.2019 правообладателем не будут поданы заявления об отказе от прав на знаки и не будет заключен с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительных прав на знаки, ООО «ЭТАЛОН-СПЕЦОДЕЖДА» обратится в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков вследствие их неиспользования.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 04.07.2019 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2018712474 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 25 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (29.03.2018) поступления заявки №2018712474 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 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 тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим

обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 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 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) 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;

2) 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;

3) 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 настоящем пункте, 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).

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение «», состоящее из прямоугольника, на фоне которого расположен словесный элемент «МИСТРАЛЬ», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Заявленное обозначение выполнено в черном, оранжевом цветовом сочетании. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 25 класса МКТУ, основано на наличии сходных до степени смешения знаков [1-3].

Противопоставленный знак [1] «» представляет собой словесное обозначение, выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [2] «» представляет собой словесное обозначение, выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [3] «MISTRAL» представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Противопоставленные знаки [1-3] представляют собой знаки, объединенные словесным элементом «MISTRAL» и принадлежащие одному правообладателю (Mistral International BV, Нидерланды).

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-3] показал, что они содержат фонетически сходные словесные элементы: «МИСТРАЛЬ»/ «MISTRAL»/«MISTRAL»/«MISTRAL».

Так, фонетическое сходство обусловлено тождеством начальных «МИС-»/«MIS-»/«MIS-»/«MIS-», тождеством средних «-ТР-»/«-TR-»/«-TR-»/«-TR-» и сходством конечных частей «-АЛЬ»/«-AL»/«-AL»/«-AL», совпадением состава согласных и гласных звуков, а также одинаковым расположением по отношению друг к другу согласных и гласных звуков. Заявленное обозначение отличается от противопоставленных знаков [1-3] только наличием мягкого знака в конце слова, который умягчает последний звук.

Что касается визуального признака сходства, то следует отметить, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки [1-3] выполнены в разной графической манере буквами разных алфавитов.

Однако, отмеченное заявителем графическое отличие заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-3] не оказывает существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку имеющая место быть графическая проработка заявленного и противопоставленных знаков [1-2] не приводит к сложности их прочтения, поскольку, несмотря на оригинальное графическое исполнение словесных элементов противопоставленных знаков [1-2], данные знаки прочитываются как «MISTRAL».

Кроме того, противопоставленный знак [3] выполнен стандартным шрифтом, в связи с чем графически является сходным со словесным элементом «МИСТРАЛЬ» заявленного обозначения.

Что касается семантического фактора сходства, следует отметить следующее.

Словесный элемент «МИСТРАЛЬ» заявленного обозначения обозначает (окс. *mistral*, прилагательное от слова «хозяин, мастер») холодный северо-западный ветер, дующий с Севенн на средиземноморское побережье Франции в весенние месяцы и признанный настоящим бичом сельского хозяйства долины Роны и всего Прованса (см. Интернет, словари).

Словесный элемент «MISTRAL» заявленного обозначения в переводе с английского языка означает «МИСТРАЛЬ» (см. Интернет, словари).

Таким образом, семантика сравниваемых обозначений является сходной.

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ перечней товаров сравниваемых обозначений показал, что товары 25 класса МКТУ «ботильоны; ботинки лыжные; ботинки спортивные; бутсы; валенки [сапоги фетровые]; галоши; голенища сапог; каблуки; набойки для обуви; обувь;

обувь пляжная; обувь спортивная; окантовка металлическая для обуви; полуботинки; полуботинки на шнурках; приспособления, препятствующие скольжению обуви; ранты для обуви; сабо [обувь]; сандалии; сандалии банные; сапоги; стельки» заявленного обозначения являются однородными товарам 25 класса МКТУ «Vêtements de sport, y compris les souliers, à l'exception des chapeaux et bonnets» («Спортивная одежда, включая обувь, кроме шапок») противопоставленного знака [1], товарам 25 класса МКТУ «Vêtements de sport et de loisirs, y compris vêtements pour la pratique du sport nautique (en particulier vêtements pour le bain et pour le surfing), vêtements pour la pratique du ski, vestes, couvre-chefs de toute nature, chaussures et gants, survêtements» («Спортивная и развлекательная одежда, в том числе одежда для практики водного спорта (в частности, одежда для купания и для серфинга), одежда для лыжной практики, куртки, обувь и перчатки, костюмы») противопоставленного знака [2], товарам 25 класса МКТУ «Clothing, footwear, headgear» («Одежда, обувь, головные уборы») противопоставленного знака [3], поскольку относятся к одежде и обуви, имеют одно назначение, область применения, условия сбыта и круг потребителей.

Однородность товаров заявителем в возражении не оспаривалась.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными знаками [1-3] в отношении однородных товаров, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 01.11.2019, оставить в силе решение Роспатента от 04.07.2019.