

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

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, рег. №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 21.09.2018 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №625884, поданное фирмой Марк Кейн ГмбХ, Германия (далее – лицо, подавшее возражение; Марк Кейн ГмбХ), при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак «» по заявке №2016711749 с приоритетом от 08.04.2016 зарегистрирован 07.08.2017 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №625884 на имя Общества с ограниченной ответственностью «ЮФО Групп», 350040, Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Таманская, 180 (далее – правообладатель, ООО «ЮФО Групп») в отношении товаров и услуг 18, 25, 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем возражении выражено мнение о том, что регистрация №625884 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров и услуг 18, 25, 35 классов МКТУ.

Приведенные в возражении доводы сводятся к тому, что лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарных знаков со словесным элементом «Marc Cain», а именно:

знака «**Marc Cain**» [1] по международной регистрации №1143952 с приоритетом от 12.01.2012 для товаров и услуг 03, 09, 14, 18, 25, 35 классов МКТУ;

знака «» [2] по международной регистрации №817562 с приоритетом от 02.05.2003 для товаров 03, 09, 18, 25 классов МКТУ;

товарного знака «» [3] по свидетельству №492217 с приоритетом от 16.01.2002 для товаров и услуг 03, 09, 14, 18, 24, 25, 35 классов МКТУ;

товарного знака «» [4] по свидетельству №492216 с приоритетом от 16.01.2012 для товаров и услуг 03, 09, 14, 18, 24, 25, 35 классов МКТУ.

По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак и противопоставленные товарные знаки [1] – [4] могут быть смешаны потребителем в хозяйственном обороте за счет высокой степени их сходства по фонетическому и графическому критериям, а товары и услуги, в отношении которых им предоставлена правовая охрана, однородны. Указанные обстоятельства обуславливают вывод о сходстве сравниваемых обозначений до степени их смешения.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №625884 недействительным полностью.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил свой отзыв, основные доводы которого сводятся к следующему:

- между товарным знаком по свидетельству №625884 и принадлежащими лицу, подавшему возражение, товарными знаками [1] – [4] отсутствует сходство до степени смешения;

- сравниваемые товарные знаки со словесными элементами «Marc Cony» и «Marc Cain» отличаются друг от друга визуально и фонетически, воспринимаются как имя и

фамилия разных лиц, при этом определяющим для восприятия сравниваемых обозначений являются фамилии, которые в данном случае разные, а совпадающее имя «MARC» входит в состав многих товарных знаков, представляющих собой реальные имена собственные модельеров и знаменитых лиц;

- во время экспертизы оспариваемого товарного знака единственным выявленным препятствием для его регистрации являлся знак «L MARCONI» по международной регистрации №672511, прекративший свое действие, иных противопоставлений выявлено не было;

- торговая сеть «MARC CONY» специализируется на создании обуви аксессуаров высокого качества в среднем ценовом сегменте, сеть имеет магазины в Южном федеральном округе Российской Федерации, в свою очередь «MARC CAIN» крупная международная торговая сеть по продаже женской одежды и аксессуаров, магазины которой представлены во всех регионах России, при этом сравниваемые средства индивидуализации различны, ввиду чего потребители товаров не вводятся в заблуждение.

В качестве документов, иллюстрирующих доводы отзыва, правообладателем представлены распечатки товарных знаков, содержащих в своем составе словесные элементы «MARC» / «МАРК» / «MARCO», а также опрос общественного мнения по вопросу наличия сходства сравниваемых обозначений, подготовленный ООО «Центр «Общественное мнение» (далее – опрос общественного мнения).

Изучив материалы дела и заслушав представителей лица, подавшего возражение и правообладателя, коллегия признала доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (08.04.2016) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 требованиями 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 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Исходя из положений пункта 42 Правил, 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; расположения 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 обозначение понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- 1) внешняя форма;
- 2) наличие или отсутствие симметрии;
- 3) смысловое значение;
- 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);
- 5) сочетание цветов и тонов.

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).



Оспариваемый товарный знак «» по свидетельству №625884 с приоритетом от 08.04.2016 является комбинированным, включает в свой состав расположенные на фоне прямоугольника коричневого цвета словесные элементы «MARC CONY», выполненные буквами латинского алфавита шрифтом, близким к стандартному, бежевого цвета. Товарный знак зарегистрирован для товаров и услуг 18, 25, 35 классов МКТУ.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Основанием для подачи возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №625884 по основаниям, предусмотренным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса, явилось, имеющееся, по мнению фирмы Марк Кейн ГмбХ, нарушение ее исключительного права на товарные знаки «MARC CAIN» [1] – [4]. Наличие у лица, подавшего возражение, старшего права на указанные товарные знаки, которые, по его мнению, сходны до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, позволяет признать фирму Марк Кейн ГмбХ заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №625884.

Вместе с тем по существу возражения необходимо указать следующее.

Противопоставленный знак «**Marc Cain**» [1] по международной регистрации №1143952 с приоритетом от 12.01.2012 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знака на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров и услуг 03, 09, 14, 18, 25, 35 классов МКТУ.

Противопоставленный знак «» [2] по международной регистрации №817562 с приоритетом от 02.05.2003 является словесным, включает словесный элемент «MARCCAIN», выполненный оригинальным шрифтом буквами

латинского алфавита. Правовая охрана знака на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 03, 09, 18, 25 классов МКТУ;

Противопоставленный товарный знак  [3] по свидетельству №492217 с приоритетом от 16.01.2002 является словесным, включает в свой состав словесный элемент «MARCCAIN», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, а также словесные элементы «Marc Cain Collections» (в переводе с английского языка «Коллекции Марка Кейна», <https://www.translate.ru>), выполненные буквами латинского алфавита в стандартном шрифтовом исполнении в черном и красном цветовом сочетании. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 03, 09, 14, 18, 24, 25, 35 классов МКТУ;

Противопоставленный товарный знак  [4] по свидетельству №492216 с приоритетом от 16.01.2012 является словесным, включает в свой состав словесный элемент «MARCCAIN», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, а также словесные элементы «Marc Cain Sports» (в переводе с английского языка «Спортивные занятия Марка Кейна», см. <https://www.translate.ru>), выполненные буквами латинского алфавита в стандартном шрифтовом исполнении в черном и красном цветовом сочетании. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 03, 09, 14, 18, 24, 25, 35 классов МКТУ.

Обращение к перечням сравниваемых товарных знаков показало, что оспариваемый знак по свидетельству №625884 зарегистрирован для широкого круга товаров 18, 25 классов, представляющих собой «кожу и ее имитацию, изделия из них, дорожные сумки, чемоданы, саквояжи, зонты от дождя и солнца», а также «одежду; обувь; головные уборы», т.е. товары, которые в свою очередь содержатся в перечне противопоставленных товарных знаков [1] – [4].

Кроме того, противопоставленные товарные знаки [1] - [4] зарегистрированы для услуг 35 класса МКТУ, связанных с продажей различных товаров по каталогам, в частности, 18, 35 классов МКТУ, а также с услугами в сфере франчайзинга, в частности, консультациям в области организации бизнеса, администрирования. Эти

услуги соотносятся частью услуг 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака как род/вид, а именно: административная деятельность в сфере бизнеса; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; анализ себестоимости; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; оценка коммерческой деятельности; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое [обслуживание]; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление места для онлайн-продаж товаров покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление места для онлайн-продаж товаров 18, 25 классов покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; презентация товаров 18, 25 классов на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продажа розничная или оптовая товаров 18, 25 классов; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение продаж товаров 18, 25 классов для третьих лиц; сведения о деловых операциях; службы консультативные по управлению бизнесом; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; управление внешнее административное для компаний; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами 18, 25 классов]; услуги субподрядные [коммерческая помощь].

Все вышеуказанное позволяет сделать вывод, что различные виды товаров 18, 25 классов МКТУ, приведенные в перечнях оспариваемого товарного знака и противопоставлений [1] – [4], а также услуги 35 класса МКТУ, связанные с

организацией бизнеса по их продажи, указанные в перечнях сравниваемых обозначений, являются однородными. Однородность товаров и услуг 18, 25, 35 классов МКТУ в отзыве правообладателя не опровергается.

В свою очередь сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака по свидетельству №625884 и противопоставлений [1] - [4] на предмет их сходства показал следующее.



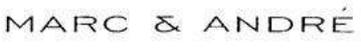
Оспариваемый комбинированный товарный знак «» в качестве основного индивидуализирующего элемента включает в свой состав слова «MARC» и «CONY», где «MARC» - это мужское имя, а «CONY» - лексическая единица английского языка со значением «кролик, крашенная кроличья шкурка» (<https://translate.academic.ru/Cony/en/ru/>).

Что касается противопоставленных товарных знаков [1] – [4], то основные индивидуализирующие элементы в их составе – это словесные обозначения «Marc Cain» в стандартном шрифтовом исполнении и «MARCCAIN» - в оригинальном. Как указано выше, «Marc» представляет собой мужское имя, а слово «Cain» в английском языке обозначает имя библейского персонажа – «Каина» (см. там же).

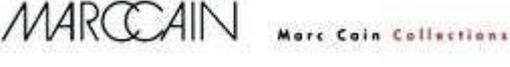
Таким образом, в сопоставляемых обозначениях по смыслу и фонетически совпадают только словесные элементы «MARC» / «Marc», в то время как «CONY» и «Cain» отличаются как семантически, так и фонетически. Фонетические отличия слов «CONY» (произносится как [ко-ни]) и «Cain» (произносится как [кейн]) обусловлены разным составом гласных, разным числом слогов. Указанные элементы относятся к категории коротких слов, в которых каждая буква акцентирует на себе внимание.

Кроме того, следует констатировать, что несмотря на наличие у словесных элементов «CONY» и «Cain» определенного смыслового значения, в сочетании с именем «MARC» / «Marc» они воспринимаются в качестве фамилии, т.е. обозначения «MARC CONY» и «Marc Cain» ассоциируется с именем собственным разных лиц.

При этом, как справедливо указано в отзыве правообладателя, элемент «Marc» входит в состав многих товарных знаков разных лиц, предназначенных для маркировки одежды и аксессуаров, где это обозначение воспринимающихся в качестве имени какого-то дизайнера или известного лица, как, например, в товарных

знаках «MARC JACOBS» по свидетельству №288800, «» по свидетельству №797094, «MARC INBANE» по международной регистрации №1351011, «Marc Chantal» по международной регистрации №588243, «MARC FISHER» по свидетельству №316956, «MARC AUREL» по международной регистрации №666513, «MARC ROZIER» по международной регистрации №683021, «MARC COBLEN» по международной регистрации №1094649, «MARC ECKO» по свидетельству №266198, «» по свидетельству №178462, «MARC ANTHONY» по свидетельству №456010, «» по международной регистрации №556782, «MARC MÁRQUEZ» по международной регистрации №1235032 и др.

Следует также отметить, что сравниваемые товарные знаки «»,

«**Marc Cain**» [1], «» [2], «» [3],

«» [4], выполненные в отличающейся шрифтовой и цветовой манере, производят разное общее зрительное впечатление.

Таким образом, принимая во внимание фонетические, графические отличия сравниваемых обозначений, а также отсутствие ассоциирования сравниваемых обозначений по смыслу при их восприятии, можно сделать вывод, что оспариваемый и противопоставленные товарные знаки [1] – [4] не сходны друг с другом в целом, следовательно, однородные товары и услуги 18, 25, 35 классов МКТУ, маркированные ими, не будут смешиваться в гражданском обороте.

Вывод об отсутствии сходства оспариваемого товарного знака и противопоставлений [1] – [4] подтверждается результатами опроса общественного мнения, представленного правообладателем. Так, при демонстрации респондентам сравниваемых обозначений были получены данные, исходя из которых, подавляющее количество опрошенных считают их различными, не относят к одному источнику происхождения и не путают эти средства индивидуализации при совершении покупок в торговой сети.

В силу изложенного, отсутствуют основания для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям, регламентированным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса, а, следовательно, поступившее возражение не подлежит удовлетворению.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.09.2018, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №625884.