

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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, поданное Ля Мэзон Моро, Франция (далее – заявитель), поступившее 07.02.2017 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2015706177, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2015706177 с приоритетом от 10.03.2015 заявлено на регистрацию на имя заявителя в отношении товаров 18 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака



заявлено комбинированное обозначение « **MOREAU** », включающее словесный элемент «MOREAU», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Изобразительный элемент, представляет собой ромбовидную фигуру, в которую вписано окончание обозначения «REAU», в то время как начальная буква «М» изображена в форме ломаных остроугольных линий, охватывающих ромб.

Роспатентом 07.10.2016 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2015706177 для части заявленных товаров 18 класса МКТУ на основании заключения по результатам

экспертизы, согласно которому в отношении части товаров 18 класса МКТУ заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что заявленное обозначение по заявке №2015706177 сходно до степени смешения с международным комбинированным знаком, включающим словесный элемент «MOREAU», зарегистрированным на имя «CHRISTIAN MOREAU», Route Nationale 86, Lotissement industriel Les Bretteaux F-42410 ST MICHEL SUR RHONE (Франция), для однородных товаров 18 класса (м.р. № 1127415, приоритет от 16.07.12).

В возражении, поступившем 07.02.2017, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- по мнению заявителя, заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленным знаком по международной регистрации;

- в данном случае нельзя не согласиться с наличием фонетического сходства сравниваемых обозначений. Однако, по мнению Заявителя, в рассматриваемой ситуации в первую очередь, следует руководствоваться именно графическим критерием, а фонетический и семантический не следует принимать во внимание;

- словесный элемент, включенный в состав обоих сравниваемых обозначений, представляет собой очень распространенную французскую фамилию;

- проводя анализ графического сходства, следует в первую очередь отметить, что оба сравниваемых обозначения являются комбинированными обозначениями, доминирующее положение в каждом из которых занимает изобразительный элемент;

- в состав заявленного обозначения включен оригинальный графический элемент сложной конфигурации, представляющий собой незамкнутую ломаную линию с чередованием острых и тупых углов, спиралеобразно

пересекающую саму себя. Внутри этой фигуры вписан словесный элемент «REAU», выполненный буквами разной высоты. Этот графический элемент занимает примерно 3/4 композиции обозначения. Под графическим элементом размещен словесный элемент «MOREAU», выполненный плакатным шрифтом;

- в состав противопоставленного знака входит оригинальный изобразительный элемент сложной формы, составленный из фигур, выполненных волнистыми линиями и напоминающий три морские волны. Этот изобразительный элемент занимает более 2/3 знака. Словесный элемент, расположенный под ним, выполнен разреженным рубленным шрифтом без засечек;

- в целом сравниваемые обозначения производят различное зрительное впечатление, на основании которого можно сделать вывод об отсутствии графического сходства сравниваемых обозначений;

- заявитель просит также принять во внимание тот факт, что кроме отсутствия сходства до степени смешения между сравниваемыми обозначениями, заявленные товары 18 класса МКТУ являются неоднородными товарам, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному знаку;

- заявитель не смог найти в общедоступных информационных источниках сведения о том, что правообладатель противопоставленного знака по международной регистрации № 1127415 использует свой товарный знак на территории России. В связи с этим 02.02.2017г. было подано исковое заявление в Суд по интеллектуальным правам о досрочном прекращении правовой охраны указанного товарного знака в связи с его неиспользованием ;

- заявитель ведет переговоры с правообладателем противопоставленного знака о выдаче письма-согласия. В том случае, если эти переговоры увенчаются успехом, то единственное препятствие в регистрации товарного знака по заявке №2015706177 будет устранено.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о регистрации товарного знака по заявке №2015706177 в отношении всего перечня товаров 18 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (10.03.2015) подачи заявки №2015706177 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает 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 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 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.

Словесные обозначения в соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, и в композиции которых входят словесные элементы.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: 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 словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- 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, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию заявлено комбинированное обозначение



« **MOREAU** », включающее словесный элемент «MOREAU», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Изобразительный элемент, представляет собой ромбовидную фигуру, в которую вписано окончание обозначения «REAU», в то время как начальная буква «М» изображена в форме ломаных остроугольных линий, охватывающих ромб.

В заключении по результатам экспертизы, отказ в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении части товаров 18 класса МКТУ мотивирован его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку оно сходно до степени смешения с



противопоставленным знаком «**MOREAU**» по международной регистрации №1127415, зарегистрированным ранее на имя иного лица в отношении однородных товаров 18 класса МКТУ.



Противопоставленный знак «**MOREAU**» по международной регистрации №1127415 представляет собой комбинированное обозначение, словесный элемент которого выполнен оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Изобразительный элемент представлен в виде волнистых линий с закрученными концами.

Анализ сходства показал, что сравниваемые обозначения включают фонетически тождественный словесный элемент «MOREAU», что обусловлено совпадением всех звуков, одинаковым расположением тождество звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу.

Выполнение словесных элементов заглавными буквами латинского алфавита усиливает сходство.

Словесные обозначения «MOREAU» не являются лексическими единицами какого – либо языка, ввиду чего анализ по семантическому критерию сходства не представляется возможным.

Товары 18 класса МКТУ «дорожные сундуки, чемоданы; рюкзаки; сумки на колесах; сумки для альпинистов; сумки туристские; саквояжи; сумки пляжные; сумки школьные; сетки хозяйственные; сумки хозяйственные; мешки и пакеты [конверты, сумки] кожаные для упаковки», в отношении которых испрашивается правовая охрана товарного знака по заявке №2015706177, и товары 18 класса МКТУ «Wheeled rucksacks; travel bags; bags for sports. Колесные рюкзаки; дорожные сумки; сумки для спорта», в отношении которых действует правовая охрана противопоставленного знака по международной регистрации № 1127415, однородны, поскольку относятся к одному виду товаров - сумки, могут иметь одинаковую область применения, предназначены для одного круга потребителей, реализуются через одинаковые каналы.

С учетом изложенного коллегия полагает, что сопоставляемые обозначения являются сходными в целом ввиду фонетического тождества и графического сходства их словесных элементов, несущих в сравниваемых обозначениях основную индивидуализирующую функцию, несмотря на различие их изобразительных элементов.

Резюмируя изложенное, коллегия считает, что, поскольку заявленное обозначение по заявке №2015706177 является сходным до степени смешения со знаком по международной регистрации №1127415 в отношении однородных товаров 18 класса МКТУ, то оно не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 07.02.2017,
оставить в силе решение Роспатента от 07.10.2016.**