

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ **возражения** ☐ **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила), рассмотрела возражение, поступившее 20.09.2022, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "АРТСПОРТ", Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021723547, при этом установила следующее.

MIRKL

Словесное обозначение «**MIRKL**» по заявке №2021723547 с приоритетом от 19.04.2021 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 30.06.2022 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021723547 в отношении заявленных товаров 18 класса МКТУ. В отношении заявленных товаров 25 класса МКТУ заявленному обозначению было отказано в предоставлении правовой охраны. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно

которому заявленное обозначение в отношении испрашиваемых товаров 25 класса МКТУ не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку

Miracle

сходно до степени смешения с товарным знаком « » по свидетельству №423368 с приоритетом от 24.09.2009, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "Гришко", Москва, в отношении товаров 25 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 25 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.09.2022, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- противопоставляемый товарный знак зарегистрирован только для одного товара 25 класса МКТУ – пуанты, которые представляют собой специфическую обувь не предназначенную для повседневного и спортивного назначения;

- заявленный перечень товаров 25 класса МКТУ не является однородным по отношению к противопоставляемому товарному знаку. Противопоставляемый знак сосредоточен только на узком круге потребителей;

- противопоставляемый товарный знак имеет звучание Миракле, в то время как заявленное обозначение звучит как МИРКЛ, что приводит к фонетическим отличиям. Знаки не являются сходными визуально.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 25 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (19.04.2021) поступления заявки №2021723547 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 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).

Заявленное обозначение «**MIRKL**» является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Согласно рассматриваемому возражению заявитель испрашивает правовую охрану в отношении заявленных товаров 25 класса МКТУ.

В рамках несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса заявленному обозначению был противопоставлен «*Miracle*» по свидетельству №423368, выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ «*пуанты*».

Заявленное обозначение может произноситься как [МИРКЛ], а противопоставленный товарный знак [МИРАКЛЕ].

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал фонетическое сходство словесных элементов «MIRKL» - «MIRACLE», обусловленное совпадением большинства звуков [М, И, Р, К, Л] (пять из семи) расположенных в одинаковой последовательности. Различие в звуках [А, Е] не приводит к выводу о несхождении знаков.

Провести анализ по семантическому фактору сходства не представляется возможным, поскольку заявленное обозначение является вымышленным.

По графическому критерию сходства, следует отметить, что заявленное обозначение и противопоставленный знак выполнены буквами латинского алфавита, что сближает их визуально.

Таким образом, вышеизложенный анализ показал, что сравниваемые знаки имеют высокую степень фонетического и графического сходства.

Противопоставленный товарный знак действует в отношении товаров 25 класса МКТУ «*пуанты*».

Коллегия отмечает, что «пуанты» - балетные туфли с твёрдым носком (см. Интернет словарь: <https://academic.ru/>, Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949-1992.). Таким образом, указанные товары относятся к обуви, которая имеет свое применения в балете, а также в изящных видах спорта, таких как танцы.

Учитывая вышеизложенное коллегия приходит к выводу о том, что часть испрашиваемых товаров 25 класса МКТУ «*ботинки спортивные; боа [горжетки]*;

боди [женское белье]; изделия спортивные трикотажные; каблуки; каблуки для обуви; костюмы маскарадные; колготки; обувь; обувь гимнастическая; обувь спортивная; одежда; одежда готовая; корсеты [белье нижнее]; костюмы; легинсы [штаны]; насадки защитные на каблуки; одежда для гимнастов; одежда форменная; окантовка металлическая для обуви; приспособления, препятствующие скольжению обуви; подошвы для обуви; союзки для обуви; стельки; туфли; части обуви носочные; белье нижнее, абсорбирующее пот; купальники гимнастические; майки спортивные; носки, абсорбирующие пот; части обуви носочные; чулки, абсорбирующие пот», представляющая собой обувь и одежду, которые могут относиться к сценическим видам искусства и балету, а также к спортивным танцам, могут являться частями такой обуви как пуанты, являются однородными товару 25 класса МКТУ «пуанты», содержащемуся в перечне противопоставленного товарного знака. Сравнимые товары соотносятся как род-вид товара, имеют одно и то же назначение (одежда и обувь специального назначения, используемая в тренировках и выступлениях артистов балета и иных изящных видов спорта), могут иметь одни и те же каналы сбыта (специальные магазины экипировки и костюмов), маркированные сходными обозначениями могут быть отнесены потребителем к одному и тому же источнику происхождения.

Остальные испрашиваемые товары 25 класса МКТУ «апостольники; банданы [платки]; белье нижнее; береты; блузы; боксеры [шорты]; ботильоны; ботинки лыжные; бриджи; брюки; бутсы; бюстгальтеры; бюстгальтеры самоклеящиеся; валенки [сапоги фетровые]; варежки; воротники [одежда]; воротники съемные; вставки для рубашек; вуали [одежда]; габардины [одежда]; галоши; галстуки; галстуки-банты с широкими концами; гамаши; гамаши короткие; гетры [теплые носочно-чулочные изделия]; голенища сапог; грации; джерси [одежда]; жилеты; изделия трикотажные; капюшоны [одежда]; каркасы для шляп [остовы]; карманы для одежды; кашне; кепки [головные уборы]; кимоно; козырьки для фуражек; козырьки, являющиеся головными уборами; комбинации [белье нижнее]; комбинезоны [одежда]; комбинезоны для водных лыж; корсажи [женское белье]; костюмы купальные; костюмы пляжные; косынки; куртки [одежда]; куртки из шерстяной

матери [одежда]; куртки рыбацкие; ливреи; лифы; манжеты; манишки; мантильи; манти; маски для сна; меха [одежда]; митенки; митры [церковный головной убор]; муфты [одежда]; муфты для ног неэлектрические; нагрудники детские, за исключением бумажных; нагрудники с рукавами, за исключением бумажных; накидки меховые; накидки парикмахерские; наушники [одежда]; носки; обувь пляжная; одежда для автомобилистов; одежда бумажная; одежда непромокаемая; одежда верхняя; одежда из искусственной кожи; одежда из латекса; одежда кожаная; одежда вышитая; одежда светодиодная; одежда для велосипедистов; одежда, содержащая вещества для похудения; орари [церковная одежда]; пальто; панталоны [нижнее белье]; парки; пелерины; перчатки [одежда]; перчатки без пальцев; перчатки для лыжников; пижамы; плавки; пластроны; платки головные; платки шейные; платочки для нагрудных карманов; платья; повязки для головы [одежда]; подвязки; подвязки для носков; подвязки для чулок; подкладки готовые [элементы одежды]; подмышники; подтяжки; полуботинки; полуботинки на шнурках; пончо; пояса [белье нижнее]; пояса [одежда]; пояса церемониальные; пояса-кошельки [одежда]; пояса-шарфы; приданое для новорожденного [одежда]; пуловеры; пятки для чулок двойные; ранты для обуви; ризы [церковное облачение]; рубашки; сабо [обувь]; сандалии; сандалии банные; сапоги; сарафаны; сари; саронги; свитера; стихари; тапочки банные; тоги; трикотаж [одежда]; трусы; туфли комнатные; тюбетейки; тюрбаны; уборы головные; фартуки [одежда]; форма для дзюдо; форма для карате; футболки; футболки компрессионные [рашгарды]; халаты; халаты купальные; цилиндры; чулки; шали; шапки бумажные [одежда]; шапочки для душа; шапочки купальные; шарфы; шарфы-трубы; шипы для бутс; шляпы; штанишки детские [белье нижнее]; штрипки; шубы; эспадриллы; юбки; юбки нижние; юбки-шорты» не являются однородными противопоставленным товарам, поскольку относятся к предметам повседневной одежды и обуви или иным спортивным направлениям, никогда не будут смешаны с одеждой и обувью применимой для выступлений артистов и их тренировок, так как имеют иные каналы сбыта и круг потребителей. Таким образом, в отношении указанных товаров заявленному обозначению может быть предоставлена правовая охрана.

Вероятность смешения спорного обозначения и противопоставленных товарных знаков (знака по международной регистрации) определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

В данном случае коллегией установлена высокая степень сходства заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком, и однородность товаров, для маркировки которых они предназначены, что является основанием для вывода о наличии вероятности смешения сопоставляемых обозначений, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса является правомерным в отношении части товаров 25 класса МКТУ.

Вышеуказанный анализ показал, что заявленному обозначению может быть предоставлена правовая охрана в отношении части заявленных товаров 25 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 20.09.2022, изменить решение Роспатента от 30.06.2022, зарегистрировать товарный знак по заявке №2021723547.