


## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

### коллегии палаты по патентным спорам по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 от 01.07.2014, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1133094, при этом установлено следующее.

Международная регистрация с конвенционным приоритетом 22.03.2012 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 29.08.2012 за №1133094 со сроком действия 10 лет в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ на имя S.A.S. WILGAL DIFF. BIP BIP 103 boulevard Wilson, F-06160 JUAN LES PINS ANTIBES, France (далее – заявитель). На территории Российской Федерации заявителем ограничен перечень товаров и услуг, в результате правовая охрана указанного знака испрашивается для услуг 35 класса МКТУ.

Знак по международной регистрации №1133094 представляет собой комбинированное обозначение  включающее словесные элементы «Mademoiselle» и «de Paris», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и стилизованное изображение Эйфелевой башни.

Роспатентом 26.03.2014 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1133094. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак по международной регистрации №1133094 не соответствует требованиям подпункта 3 пункта 1 и подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что знак по международной регистрации №1133094 является сходным до степени смешения с товарным знаком *Mademoiselle* по свидетельству №461334 с приоритетом от 26.10.2010, ранее зарегистрированным на имя Беднова Сергея Николаевича, Московская обл., г. Подольск в отношении однородных товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ.

Сходство знаков обусловлено тем, что доминирующие в них словесные элементы «Mademoiselle» являются фонетически тождественными. Кроме того, сравниваемые знаки выполнены сходным шрифтом, а наличие изобразительного элемента в знаке по международной регистрации №1133094 в виде Эйфелевой башни, имитирующей букву «А», не привело к утрате слова «Mademoiselle» словесного характера.

Словесный элемент «DE PARIS» (парижский, из Парижа, см. словари АБВУД Lingvo) прямо указывает на место производства товаров/услуг, в связи с чем подлежит исключению из самостоятельной правовой охраны.

В возражении от 01.07.2014, поступившем в палату по патентным спорам, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- знак по международной регистрации №1133094, представляющий собой комбинированное обозначение со словесным элементом «Mademoiselle de Paris», и противопоставленный словесный товарный знак «Mademoiselle» по свидетельству №461334 нельзя признать сходными ввиду их фонетических, графических и семантических отличий;

- фонетическое отличие обозначений состоит в разном количестве звуков и звукосочетаний, количестве слогов, в несовпадении ударений;

- в обозначении «Mademoiselle de Paris» ударение приходится на компонент «de Paris», а именно на последний слог, в то время как в противопоставленном товарном знаке ударение падает на единственное слово;

- в знаке по международной регистрации №1133094 также присутствует дополнительное слово, придающее ему оригинальное семантическое значение и акцентирующее на себе внимание, в связи с чем обозначение воспринимается как сложное многосоставное словосочетание;

- сравниваемые знаки имеют различное графическое исполнение, определяемое видом используемого шрифта, характером написания и расположением букв в сравниваемых словах, кроме того, знак по международной регистрации №1133094 имеет оригинальный графический элемент;

- знак по международной регистрации №1133094 представляет собой комбинированное обозначение, выполненное в едином композиционном ключе, что делает его отличным от противопоставленного товарного знака;

- компонент «de Paris» стоит в родительном падеже, на что указывает артикль «de», в связи с чем данный компонент не может считаться самостоятельным словом, а воспринимается только в составе словосочетания;

- кроме того, структурной целостности соответствует также и пунктуационное оформление, а именно написание первого слова с заглавной буквы, а второго - со строчной;

- в смысловом отношении заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак также нельзя признать сходными, поскольку они несут разную смысловую нагрузку;

- знак по международной регистрации №1133094 имеет значение «юная парижанка», тогда как противопоставленный товарный знак имеет толкование - «мадемуазель»;

- кроме того, изобразительный элемент усиливает семантическое значение обозначения, т.к. Эйфелева башня ассоциируется в сознании потребителя только с Парижем;

- лексическая единица «Mademoiselle» является распространенной и утверждать, что любое сложное компонентное словосочетание, содержащее это слово является сходным до степени смешения с данным словом, безосновательно;

- в результате совместной деятельности в рамках группы компаний «Парижанка» российской компании ООО «Технологии Продвижения» и заявителем по международной заявке №1133094 S.A.S. WILGAL Diffusion Vip Vip на территории России в настоящий момент открыто более 30 магазинов нижнего белья «Mademoiselle de Paris»;

- таким образом, в результате интенсивного использования знака по международной регистрации №1133094, данное обозначение приобрело дополнительную различительную способность на территории Российской Федерации и ассоциируется у потребителя с фирменными магазинами нижнего белья;

- товары, для которых испрашивается регистрация, не являются товарами повседневного спроса, в связи с чем при выборе таких товаров потребитель внимательно относится к отбору магазинов и товаров.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1133094 на территории Российской Федерации.

К возражению приложены следующие документы (копии):

- заключение специалиста, выданного НОУ ВПО «Международный институт рынка» [1];

- договор о совместной деятельности между ООО «Технологии Продвижения» и правообладателем знака по международной регистрации

№1133094 С.А.С. Вилгал Дифьюжн Бип Бип (S.A.S. WILGAL Diffusion Bip Bip) [2];

- договоры на использование обозначения «Mademoiselle de Paris» с пользователями франчайзинговой сети [3];

- запрос в поисковой системе google [4];

- распечатку результата поиска в сети Интернет [5];

- распечатки с сайта Сбербанк России о финансировании программы «Бизнес-старт» в которой участвует обозначение «Mademoiselle de Paris» [6].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты 22.03.2012 конвенционного приоритета международной регистрации №1133094 правовая база для оценки охраноспособности знака 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 пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, в частности, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на место их производства или сбыта.

В соответствии с подпунктом 2.3.2.3 пункта 2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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.

Комбинированные обозначения в соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил 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, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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.

Знак по международной регистрации №1133094 представляет собой комбинированное обозначение , включающее стилизованное изображение Эйфелевой башни, которое размещено между буквой «М» и буквосочетанием «demoiselle». Контуры изобразительного элемента в виде Эйфелевой башни повторяют букву «А» в связи с чем, в целом сочетание изобразительного и буквенных элементов воспринимается в качестве слова «Mademoiselle», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Справа под словесным элементом «Mademoiselle» размещен словесный элемент «de Paris», выполненные мелким шрифтом буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1133094 в отношении услуг 35 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака по свидетельству №461334, который

ранее был зарегистрирован на имя иного лица в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

Товарный знак *Mademoiselle* по свидетельству №461334 представляет собой словесное обозначение «Mademoiselle», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Сравнительный анализ знака по международной регистрации №1133094 и товарного знака по свидетельству №1133094 на тождество и сходство показал следующее.

В знаке по международной регистрации №1133094 основным индивидуализирующим элементом является словесный элемент «Mademoiselle» (мадемуазель), поскольку указанный элемент доминирует в знаке визуально (выполнен значительно более крупным шрифтом, чем элемент «de Paris») и за счет оригинальной графической проработки в большей степени акцентирует на себе внимание.

Словесный элемент «de Paris» исполнен мелким шрифтом и размещен под словом «Mademoiselle», в силу чего воспринимается отдельно от слова «Mademoiselle». Кроме того, словесный элемент «de Paris» (парижский, из Парижа) прямо указывает на место нахождения лица, оказывающего услуги 35 класса МКТУ, либо место оказания данных услуг.

Таким образом, довод экспертизы о несоответствии элемента «de Paris» требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса и включении его в состав знака в качестве неохраняемого элемента, является обоснованным.

Звуковой анализ показал, что противопоставленный товарный знак «Mademoiselle» полностью входит в состав знака по международной регистрации №1133094 в качестве наиболее значимого индивидуализирующего элемента. В связи с изложенным коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о фонетическом сходстве знаков.

Знак по международной регистрации №1133094 и товарный знак по свидетельству №461334 порождают одни и те же смысловые ассоциации,





связанные со значением существительного «Mademoiselle» (мадемуазель (вежливое обращение к незамужней девушке во Франции и в других франкоязычных странах).

Кроме того, сравниваемые знаки производят сходное общее зрительное впечатление за счет исполнения словесного элемента «Mademoiselle» стилизованным рукописным шрифтом с одинаковой графической проработкой заглавной буквы «М» в начале слова.

На основании изложенного коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что сравниваемые знаки являются сходными и ассоциируются друг с другом в целом (установлено фонетическое, семантическое и графическое сходство), несмотря на их отдельные отличия.

Услуги 35 класса МКТУ, указанные в перечнях международной регистрации №1133094 и товарного знака по свидетельству №461334, являются однородными, поскольку совпадают по роду/виду, имеют одинаковое назначение, круг потребителей и условия реализации. Вывод об однородности услуг заявителем не оспаривался.

Таким образом, знак  по международной регистрации №1133094 и товарный знак  по свидетельству №461334 являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ. В связи с этим вывод о несоответствии знака по международной регистрации №1133094 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Относительно доводов о том, что в результате совместной деятельности заявителя и ООО «Технологии Продвижения» на территории России открыто более 30 магазинов нижнего белья, маркированных обозначением «Mademoiselle de Paris» [3; 4], необходимо отметить, что это обстоятельство не может устранить препятствие для предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1133094 на территории Российской Федерации,

связанное с наличием исключительного права на сходный до степени смешения товарный знак у иного лица в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения от 01.07.2014, оставить в силе решение Роспатента от 26.03.2014.**