

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 апреля 2020 г. № 644/261, рассмотрела поступившее 28.09.2020 возражение Шпака Станислава Альбертовича (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019703170, при этом установила следующее.

Обозначение **MissMay** по заявке №2019703170 с датой поступления от 30.01.2019 было подано на государственную регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 29.05.2020 о государственной регистрации товарного знака принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение зарегистрировано в качестве товарного знака только для части услуг 41 класса МКТУ. Для остальных услуг 41 класса МКТУ и всех заявленных товаров 18, 25 и услуг 35 классов МКТУ в регистрации товарного знака отказано на основании положений, предусмотренных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «MAY clothes», зарегистрированным под №673968 [1] на имя Кулиевой Светланы Анатольевны, 675005, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Конная, 17 с приоритетом от

10.10.17 для однородных товаров и услуг 18, 25, 35 классов МКТУ, и с товарным знаком «МАУ», зарегистрированным под №207958 [2] на имя Общества с ограниченной ответственностью «МАЙ», 141191, Московская обл., г. Фрязино, ул. Озерная, д. 1а с приоритетом от 13.10.99 (продлен до 13.10.29) для однородных товаров и услуг 18, 25, 35, 41 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), приведены следующие аргументы:

- общее правило, применяемое при экспертизе словесных обозначений, состоящих из двух и более слов, связанных друг с другом по смыслу и грамматически, состоит в том, что при оценке их сходства с охраняемым (заявленным) словесным товарным знаком другого лица принимается во внимание все обозначение в целом, а не его отдельные части;

- заявленное на регистрацию обозначение «MISSMAY», транслитерация которого на русском языке - «МИССМЭЙ», выполнено буквами латинского алфавита. Первая и пятая буквы «М» заглавные, остальные строчные. Фантазийный словесный элемент «MISSMAY» образован путем объединения двух слов: «MISS» и «МАУ», эти слова связаны грамматически и семантически с образованием единой смысловой конструкции, поэтому анализировать следует не слова по отдельности, а полученное словосочетание в целом. Деление обозначения на два независимых словесных элемента является неверным трактованием заявленного обозначения, поскольку заявленное обозначение состоит из двух сильных значимых слов, которые образуют словосочетание. В словосочетании «MISS MAY» существительное «MISS» синтаксически ведет себя как прилагательное, указывая на определенное состояние и подчеркивая, что речь идет о человеке, а именно о незамужней девушке, имя или фамилия которой «МАУ». При этом словосочетание «MISS MAY» используется в переносном значении, вызывая определенный женственный образ, что придает выражению новое значение и смысловой оттенок, тем самым заставляя воспринимать словосочетание с необычной точки зрения, тем более, что слова написаны слитно, образуя единую фантазийную конструкцию, что увеличивает различительную способность;

- такой подход подтверждается существующей экспертной практикой. Так, например, одновременно действовали и действуют следующие товарные знаки, зарегистрированные в отношении однородных товаров, а именно одежды, обуви и головных уборов: товарные знаки MISS ROSSI (м.р.№577643) и ROSSI (м.р. №799475); товарные знаки MISS VIA (м.р. №1391551) и VIA VIA (м.р. №№1122310, 1183234); товарные знаки MISS POLLY/ (св-во №672929) и Polli (св-во № 600087) и др.;

- товарный знак по свидетельству №673968 представляет собой словесный элемент «May», выполненный оригинальным шрифтом буквами английского алфавита чёрного цвета, и располагающийся ниже словесный элемент «clothes», выполненный оригинальным шрифтом. В переводе с английского языка «May» означает «май» или «может быть, можно», а «clothes» переводится как «одежда». Таким образом, противопоставленное обозначение отличается от заявленного обозначения «MISSMAY» по семантическому (смысловому) признаку. Транслитерация противопоставляемого обозначения (№673968) на русский язык - «МЭИ КЛОЗЭС», в силу чего сравниваемые обозначения отличаются и по фонетическому (звуковому) признаку;

- заявленное обозначение не сходно с приведенным выше противопоставлением ни по одному из критериев сходства, в виду чего указанные обозначения не будут смешиваться в гражданском обороте;

- противопоставленный товарный знак по свидетельству №207958 представляет собой выполненный простым шрифтом буквами латинского алфавита чёрного цвета словесный элемент «MAY». В переводе с английского языка «May» означает «май» или «может быть». Следовательно, сравниваемые обозначения отличаются по семантическому (смысловому) признаку. Транслитерация противопоставленного знака на русский язык - «МЭЙ», в силу чего сравниваемые знаки отличаются и по фонетическому (звуковому) признаку;

- несмотря на то, что заявитель убежден в отсутствии сходства заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками, заявителем были

проведены переговоры с правообладателем товарного знака по свидетельству №673968 «MAY CLOTHES», по результатам которых было получено письмо-согласие на регистрацию обозначения по заявке № 2019703170 в отношении заявленных товаров и услуг 18, 25 и 35 классов МКТУ.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о регистрации заявленного обозначения также в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих, коллегия сочла изложенные в нем доводы неубедительными.

С учетом даты (30.01.2019) подачи заявки №2019703170 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 2 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 абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

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, круг потребителей и другие признаки.


Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение

MissMay

Государственная регистрация товарного знака испрашивается для товаров 18, 25 и услуг 35, 41 классов МКТУ.

Роспатентом было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении части заявленных услуг 41 класса МКТУ. В отношении остальных товаров и услуг другой части услуг 41 класса МКТУ было указано на его несоответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходны до степени смешения товарных знаков [1-2], зарегистрированных на имя иных лиц в отношении однородных товаров и услуг.



Товарный знак [1]  состоит из двух слов «May» и «Clothes», причем слово «Clothes» охраняется только в составе знака. Товарный знак зарегистрирован для широкого перечня товаров 18, 25 и услуг 35 классов МКТУ.

Товарный знак [2] **MAY** является словесным, выполнен стандартным шрифтом и зарегистрирован для широкого перечня товаров и услуг, включая товары 18, 25 и услуги 35, 41 классов МКТУ.

Товары 18, 25 и услуги 35, 41 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака и в отношении которых действует правовая охрана товарных знаков [1-2], являются однородными, так как они совпадают по виду, относятся к одним родовым группам, имеют одинаковое назначения, один круг потребителей, одинаковые условия сбыта, что заявителем не оспаривается в возражении.

Сравнительный анализ обозначений

MissMay 

[1] **MAY** [2] на тождество и сходство показал, что они ассоциируются между собой в целом, несмотря на отдельные отличия.

В частности, сопоставляемые обозначения содержат тождественный фонетически и семантически словесный элемент «MAY», который является сильным элементом заявленного обозначения, поскольку элемент «Miss», являясь обращением к незамужней женщине в англоязычных странах, в отношении заявленных товаров и связанных с ними услуг обладает слабой различительной способностью в силу возникновения смысловых ассоциаций с товарами для женщин. Что касается знаков [1-2], то в них также словесный элемент «MAY» выполняет основную индивидуализирующую функцию товарного знака, так как элемент «clothes» в товарном знаке [1] является неохраняемым, а в товарном знаке [2] слово «MAY» является единственным элементом знака.

Указанное свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений по фонетическом и семантическому признакам сходства словесных обозначений. Что касается слитного написания слов «Miss» и «May», то коллегия отмечает, что выполнение слова «May» с заглавной буквы позволяет воспринимать заявленное

обозначение в качестве двух значимых словесных элементов, а не одного фантазийного обозначения.

В отношении графического сходства сравниваемых обозначений следует отметить, что этот признак сходства словесных обозначений относится к второстепенным признакам и не может повлиять на общий вывод о сходстве при установленном фонетическом и семантическом сходстве знаков.

Что касается представленного заявителем письма-согласия правообладателя товарного знака [1], то оно не может быть принято во внимание коллегией, поскольку содержит другой номер заявки.

Относительно приведенных заявителем примеров регистраций товарных знаков следует отметить, что обстоятельства предоставления этим обозначениям правовой охраны не являются предметом рассмотрения данного возражения.

Таким образом, заявленное обозначение является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг, что свидетельствует о правомерности вывода экспертизы о несоответствии обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.09.2020, оставить в силе решение Роспатента от 29.05.2020.