

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии по результатам рассмотрения  возражения  заявления


Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации 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 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 ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.09.2022, поданное Индивидуальным предпринимателем Абрамовой Алсу Ралифовной (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020726218, при этом установила следующее.

Обозначение “ **MIKELLA** ” по заявке №2020726218, поданной 25.05.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09, 13, 14, 16, 18, 25 и услуг 35, 41, 44 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 29.11.2021 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020726218 в отношении товаров и услуг 09, 13, 14, 16, 18, 41, 44 классов МКТУ, а также для части услуг 35 класса МКТУ. Вместе с тем, в отношении всех товаров 25 класса и части услуг 35 класса МКТУ в регистрации обозначения по заявке №2020726218 было отказано ввиду несоответствия заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновано сходством до степени смешения с:




[1] товарным знаком «» по международной регистрации №1176834 с приоритетом от 08.08.2013, зарегистрированным на имя компании Alarcon Gimenez, German Mariano, Petrer, 40 E03206 Elche (Alicante) в отношении товаров 25 класса МКТУ;

[2] товарным знаком «МАКЕАЛЛЕ» по свидетельству №681329 с приоритетом от 16.03.2018, зарегистрированным на имя Пономаренко Дениса Алексеевича, 169841, Коми, г. Инта, ул. Мира, 38, кв. 52, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

В связи с изложенным, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания) для товаров 25 класса и части услуг 35 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Основание пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении противопоставления по свидетельству №592324 снято с учетом представленного письма-согласия. Однако остальные препятствия преодолены не были.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.09.2022 поступило возражение, в котором заявитель, сообщает о несогласии с выводом административного органа о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [2], так как в них отсутствует фонетическое сходство, кроме того заявитель приводит сведения о семантическом значении двух слов, которые отличаются. Так, Микелла – это женское имя, а обозначение «МАКЕАЛЛЕ» в переводе с финского означает «сладкоежка».

Кроме того, заявитель обращает внимание на тот факт, что противопоставление [2] не выдвигалось в рамках процесса получения правовой охраны по вариантам знака заявителя «MIKELLA ABRAMOVA», «**МИКЕЛЛА АБРАМОВА**» и  по свидетельствам №№782991, 782994, 832688.

В отношении противопоставленной международной регистрации [1] заявителем представлено письменное согласие от ее владельца, оригинал которого находится в материалах заявки №2020726271.

На основании вышеизложенного, заявитель просит изменить решение Роспатента от 29.11.2021 и зарегистрировать обозначение по заявке №2020726218 в качестве товарного знака в отношении все товаров и услуг, включая все товары 25 класса МКТУ и все услуги 35 класса МКТУ, перечисленные в перечне заявки.

Изучив материалы дела, заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (25.05.2020) подачи заявки №2020726218 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 за № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (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 пятым 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 подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Согласно пункту 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).

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме (далее – письмо-согласие) и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.


На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2020726218 заявлено

словесное обозначение « **MIKELLA** », выполненное стандартным шрифтом

буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны испрашивается в отношении товаров и услуг 09, 13, 14, 16, 18, 25, 35, 41, 44 классов МКТУ.

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указаны следующие товарные знаки:



[1] комбинированный «  » по международной регистрации №1176834 с приоритетом от 08.08.2013, состоящий из словесных элементов ««МИКАЕЛА wick»», выполненных буквами латинского алфавита, а также из изобразительного элемента в виде откусанного яблока. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ в сиреневом, красном и белом цветовых сочетаниях.

[2] словесный «MAKEALLE» по свидетельству №681329, выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ.


Анализ сходства обозначения по заявке №2020726218 и противопоставленных товарных знаков [1-2] показал следующее.

Заявленное обозначение « **MIKELLA** » и противопоставленный товарный знак [2] «MAKEALLE» являются словесными, состоят из 3-х и 4-х слогов, при этом следует отметить, что сопоставляемые словесные элементы не совпадают ни в одном слоге. Так, MI-KEL-LA ни в одном слоге не повторяет слово MA-KE-AL-LE, следовательно, фонетическое сходство отсутствует.

Несмотря на выполнение сопоставляемых обозначений буквами одинакового алфавита, графически они отличаются длиной, так как в противопоставленном знаке 8 буквенных символов, а в заявленном 6.

Семантический критерий сходства не может быть учтен, так слово MIKELLA является женским именем, а слово MAREALLE не имеет перевода с известных европейских языков.

Таким образом, коллегия пришла к выводу об отсутствии сходства между обозначением по заявке №2020726218 и противопоставленным товарным знаком по свидетельству №681329. Отсутствие сходства обозначений является самостоятельным основанием для вывода об отсутствии вероятности смешения.

Кроме того, коллегия учла обстоятельства регистрации в качестве товарного знака обозначения «  » с присвоением номера свидетельства №832688, которое фонетически тождественно заявленному обозначению, однако которому товарный знак по свидетельству №681329 не противопоставлялся. Данное обстоятельство дополнительно свидетельствует о необходимости снятия противопоставления с товарным знаком [2], ввиду отсутствия сходства сопоставляемых обозначений.

Сопоставление заявленного обозначения «  » и противопоставленного товарного знака [1] «  » показало фонетическое сходство обозначений, так как совпадает первый слог «MI» и окончание «ELLA»/«ela».

С точки зрения семантики, слова «Микелла» и «МИКАЕЛА» являются женскими именами.

Словесные элементы выполнены буквами одинакового алфавита.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] являются сходными.

Испрашиваемые товары 25 класса МКТУ представляют собой одежду. В свою очередь товары 25 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1] «Clothing, footwear, headgear (одежда, обувь, головные уборы)», представляют собой родовые понятия относительно изделий, в отношении которых испрашивается правовая охрана.

Сопоставляемые товары 25 класса МКТУ являются однородными ввиду общего назначения, условий реализации и круга потребителей.

Учитывая установленное сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1], а также однородность товаров 25 класса МКТУ, коллегия пришла к выводу о вероятности смешения сопоставляемых обозначений на рынке.

Заявитель в возражении не оспаривает сходства сопоставляемых обозначений и однородности товаров, однако сообщает о получении им письменного согласия от владельца противопоставленных товарных знаков [1]. Оригинал данного письма согласия находится в материалах заявки №2020726271. Ознакомившись с указанным согласием, коллегия установила, что в нем владелец знака по международной регистрации №1176834 - компания Alarcón Giménez, Germán Mariano, расположенная по адресу Petrer, 40 E-03206 Elche (Alicante) (Испания) соглашается с регистрацией на имя заявителя обозначений по заявкам №№2020726247, 2020726271, 2020726218 в отношении всех товаров 25 класса МКТУ.

Представленное письмо-согласие составлено в соответствии с требованиями пункта 46 Правил, содержит реквизиты сторон.

Регистрация обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. При определении вероятности введения потребителей в заблуждение коллегия руководствовалась следующими сведениями.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными, так как не совпадают друг с другом во всех элементах.

Противопоставленный товарный знак не является общеизвестным или коллективным.

Принимая во внимание положения абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегией было учтено представленное заявителем безотзывное письмо-согласие ввиду отсутствия оснований для вывода о том, что регистрация заявленного обозначения может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Резюмируя вышеизложенное коллегия полагает, что заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ, перечисленных в перечне заявки №2020726218.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 27.09.2022, изменить решение Роспатента от 29.11.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020726218.**