

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 ППС), рассмотрела возражение, поступившее 25.10.2024, поданное Индивидуальным предпринимателем Аксеновой Натальей Владимировной, Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 30.08.2024 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023790634 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2023790634, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.09.2023, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 30.08.2024 об отказе в государственной регистрации

товарного знака по заявке №2023790634 в отношении заявленных товаров 03 класса МКТУ ввиду несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В результате проведения экспертизы комбинированного обозначения, заявленного в отношении товаров 03 класса МКТУ, установлено, что оно сходно до степени смешения со словесным товарным знаком «Morel», зарегистрированным на имя Морозова Ивана Сергеевича, 302042, Орловская обл., г. Орел, ул. Планерная, д. 53, кв. 45, в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ (свидетельство № 952995, с приоритетом от 06.02.2023)

Экспертизой были учтены внесенные заявителем в состав заявленного обозначения изменения (08.07.2024 в адрес заявителя была направлена ф. 401). Однако, внесенные изменения не снимают основания для отказа в регистрации заявленного обозначения по пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для заявленных товаров 03 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем возражении доводы заявителя сводятся к следующему:

- заявитель не может согласиться с подходом экспертизы при анализе заявленного обозначения, а именно: деления словесного элемента на две части «LE» и «MAREL», поскольку заявленное обозначение выполнено в виде словесного элемента «LEIMAREL», в котором «I» воспринимается именно как буква «I»,

- буква «I» не может восприниматься потребителем как часть окружности - это стилизация, которая придает обозначению в целом оригинальность, в связи с чем деление заявленного словесного элемента на две части совершенно не обоснованно,

- неразделенное на две части слово «LEIMAREL» не имеет признаков сходства со словом «MOREL»,

- сравниваемые обозначения имеют различный набор, как согласных, так и гласных букв, разную фонетическую длину, что обуславливает отсутствие их сходства по фонетическому признаку,

- сравниваемые обозначения формируют совершенно разные смысловые образы, заявленное обозначение - образ богини - женское божество, противопоставленный же товарный знак формирует иной образ, но также понятный любому рядовому потребителю - «гриб сморчок» или «паслён чёрный»,

- при сравнении по графическому признаку обнаруживается явно разное общее зрительное впечатление от сравниваемых обозначений,

- экспертизой нарушен принцип законных ожиданий, поскольку выявлены товарные знаки, которые действительно имеют сходство с противопоставленным товарным знаком №952995, близки к нему.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение об отказе в регистрации товарного знака от 30.08.2024 года и зарегистрировать заявленное обозначения по заявке № 2023790634 в качестве товарного знака в всех товарах 03 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены копии следующих материалов:

1. Заявление о внесении изменений в заявленное обозначение.

На заседании коллегии, состоявшемся 05.12.2024, заявитель указал, что поступившее с возражением заявление о внесении изменений в заявленное обозначение не рассматривать и не учитывать в дальнейшем.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (25.09.2023) поступления заявки №2023790634 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.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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 «» является комбинированным, включает словесный элемент «LEIMARE», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, а также изобразительный элемент в виде окружности.

Предоставление правовой охраны в рамках поданного возражения испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Противопоставленный знак представляет собой словесный знак «**Morel**» по свидетельству №952995, выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, правовая охрана предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал следующее.

В поступившем возражении заявитель настаивает на едином слитном восприятии словесного элемента, без деления на части.

Коллегия отмечает, что словесный элемент заявленного обозначения «» выполнен таким образом, что часть слова «LE» включена в окружность, буква «I» является частью окружности, а «MAREL» - размещен справа от окружности.

Графическое исполнение заявленного обозначения в данном виде, тем не менее, не позволяет воспринимать данное обозначение однозначно, а именно как одно слово. При визуальном восприятии заявленного обозначения дугообразный элемент окружности с точкой, выполненный черным цветом, не воспринимается как одна из букв слова, а в большей степени ассоциируется с графическим разделительным элементом. В этой связи коллегия отмечает, что при восприятии заявленного обозначения основное внимание приходится на словесный элемент «MAREL», выходящий за рамки окружности и визуально выполняющий роль акцентного словесного элемента в знаке. Наличие элемента «LE» дает возможность рассматривать заявленное обозначение, в

том числе, как состоящее из двух словесных элементов «LE MAREL», разделенных окружностью, ввиду, прежде всего, исполнения единым оригинальным шрифтом.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что обозначения включают в себя фонетически сходные словесные элементы «MAREL» и «MOREL», имеющие отличие в одной букве А / О. Наличие элемента «LE» в заявленном обозначении не приносит существенного отличия в фонетический ряд сравниваемых обозначений «LE MAREL» и «MOREL», поскольку сравниваемые обозначения созвучны в целом.

С точки зрения семантики словесные элементы «LE MAREL» заявленного обозначения не имеют словарного значения, являются вымышленными, смысловое значение словесного элемента противопоставленного товарного знака можно определить как - «MOREL» - сморчок (гриб), <https://translate.academic.ru/morel/xx/ru/>, следовательно, семантический критерий сходства в данном случае не подлежит применению.

С точки зрения визуального критерия заявленное обозначение является комбинированным, словесные элементы которого выполнены оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Противопоставленный товарный знак также выполнен буквами латинского алфавита, что позволяет говорить о сходстве знаков, в том числе, по графическому критерию.

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ товаров, представленных в перечнях сравниваемых обозначений, показал следующее.

Правовая охрана по заявке №2023790634 испрашивается в отношении широкого перечня товаров 03 класса МКТУ.

Правовая охрана противопоставленному товарному знаку также предоставлена в отношении широкого перечня товаров 03 класса МКТУ.

Заявителем в рамках поданного возражения однородность товаров 03 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака не оспаривается.

Вместе с тем, коллегия отмечает, что испрашиваемые товары 03 класса МКТУ являются однородными с товарами 03 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, так как сравниваемые товары принадлежат к одной родовой группе «материалы, изделия абразивные, товары косметические, парфюмерные, санитарно-гигиенические, средства для чистки, полировки, уборки».

Таким образом, испрашиваемые товары 03 класса МКТУ либо полностью совпадают, то есть являются идентичными товарам 03 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, либо тесно связаны друг с другом, имеют одно назначение и круг потребителей, соотносятся друг с другом по родовому/видовому признаку.

Учитывая установленное сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, а также в части идентичность, а в другой части высокую степень однородности испрашиваемых товаров 03 класса МКТУ соответствующим товарам 03 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, их следует признать сходными до степени смешения.

Проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Приведенные заявителем иные регистрации, которые, по мнению заявителя, могли бы стать препятствием в регистрации по противопоставленному товарному знаку «MOREL», ввиду чего у заявителя имеются разумные ожидания относительно регистрации заявленного

обозначения, не могут быть положены в основу применения данного принципа.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.10.2024, оставить в силе решение Роспатента от 30.08.2024.