

**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 21.04.2021, поданное Наджаряном Айком Месроповичем, Московская область, г. Раменское (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020712297 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

**Милана**

Словесное обозначение « \_\_\_\_\_ » по заявке №2020712297 с приоритетом от 12.03.2020 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 21.01.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020712297 в отношении всех заявленных услуг 43 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:



- с товарным знаком «» по свидетельству №562332 с приоритетом от 29.07.2014 в отношении услуг 43 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 43 класса МКТУ [1];

- с товарным знаком «МИЛАНО» по свидетельству №433487 с приоритетом от 29.08.2008 в отношении услуг 43 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 43 класса МКТУ [2].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.04.2021, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не являются сходными до степени смешения ни по графическому, ни по фонетическому, ни по семантическому признакам сходства;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки имеют различное графическое исполнение, оказывающее значительное влияние на восприятие обозначений в целом, не сходны между собой, не создают общего зрительного впечатления, на основании, которого можно было бы делать вывод о сходстве знаков до степени смешения;

- произношение заявляемого обозначения отличается от произношения противопоставленных товарных знаков, сравниваемые словесные элементы не имеют совпадающих слогов, имеют разное произношение, фонетическую длину, следовательно, у них отсутствует сходство до степени смешения по фонетическому признаку;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не имеют сходного семантического значения и будут вызывать различные ассоциации и восприятие в сознании потребителя.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 21.01.2021 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2020712297 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 43 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (12.03.2020) поступления заявки №2020712297 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).

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное

**Милана**

обозначение «  
», выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 43 класса МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных услуг 43 класса МКТУ, основано на наличии сходных до степени смешения знаков [1, 2].



Противопоставленный товарный знак [1] «  
»  
представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из

стилизованного круга, на фоне которого помещен словесный элемент «МИЛАНО», выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита полукругом, под которым расположен словесный элемент «ПИЦЦА», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита полукругом. Знак выполнен в зеленом, красном, желтом цветовом сочетании. Словесный элемент «ПИЦЦА» является неохраняемым элементом. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 43 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [2] «МИЛАНО» представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 43 класса МКТУ.

Коллегия обращает внимание на то, что противопоставленные товарные знаки [1, 2] принадлежат одному лицу ООО «Золотая Вилка», 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, пр-кт Ленина, 10Б.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1, 2] показал, что они содержат фонетически сходные словесные элементы: «Милана»/ «МИЛАНО»/ «МИЛАНО».

Так, фонетическое сходство обусловлено практически полным совпадением буквенного состава заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1, 2]. Сравнимые словесные элементы отличаются только последними буквами «-а»/«-о», при этом данные буквы являются парными.

Что касается визуального признака сходства, то следует отметить, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1, 2] выполнены в разной графической манере.

Однако, сравниваемые обозначения выполнены буквами одного алфавита, при этом, словесный элемент заявленного обозначения выполнен шрифтом близким к стандартному, а противопоставленные знаки [1, 2] выполнены стандартным шрифтом, что также сближает знаки по графическому критерию сходства.

Кроме того, отмеченное заявителем графическое отличие заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1, 2] не оказывает существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку имеющая место быть графическая проработка противопоставленного товарного знака [1] не приводит к сложности его прочтения, поскольку изобразительные элементы оказывают второстепенное влияние на восприятие данного обозначения.

Что касается семантического фактора сходства, следует отметить следующее.

Анализ словарно-справочных источников показал, что словесный элемент «Милана» представляет собой славянское женское имя, см. Интернет, словари.

Словесный элемент «Милано» противопоставленных товарных знаков [1, 2] представляет собой итальянскую фамилию, например: Милано, Алисса (род. 1972) — американская актриса и певица; Милано, Джузеппе (1887—1971) — итальянский футболист, полузащитник, 5-кратный чемпион Италии в составе клуба «Про Верчелли» (1908—1913), брат Феличе Милано, Милано, Фабио (род. 1977) — итальянский бейсболист, участник Олимпийских игр 2004 года в составе национальной сборной, Милано, Феличе (1891—1915) — итальянский футболист, защитник, 5-кратный чемпион Италии в составе клуба «Про Верчелли» (1908—1913), брат Джузеппе Милано. см. Интернет, словари.

Таким образом, сравниваемые словесные элементы представляют собой имена собственные, что сближает их семантически.

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 перечней услуг сравниваемых обозначений показал, что услуги 43 класса МКТУ «агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионаты]; аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; базы

отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионатах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; дома для престарелых; закусочные; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; кафе; кафетерии; мотели; пансионаты; пансионаты для животных; рестораны; рестораны самообслуживания; службы приема по временному размещению [управление прибытием и отъездом]; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; украшение еды; украшение тортов; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги баров; услуги кемпингов; услуги личного повара; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вашоку; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба"; ясли детские» заявленного обозначения являются однородными услугами 43 класса МКТУ «услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги баров; прокат палаток; аренда помещений для проведения встреч; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды; рестораны самообслуживания; закусочные; прокат мебели, столового белья и посуды; кафетерии; столовые на производстве и в учебных заведениях; кафе; прокат кухонного оборудования; рестораны; прокат передвижных строений» противопоставленного товарного знака [1], услугам 43 класса МКТУ «закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом» противопоставленного товарного знака [2], поскольку соотносятся как род-вид, относятся к одному виду услуг (услуги по временному проживанию, услуги по приготовлению блюд, услуги в области общественного питания), имеют один круг потребителей и условия реализации.

Однородность услуг заявителем не оспаривалась.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1, 2] в отношении однородных услуг, и, следовательно,



вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.04.2021,  
оставить в силе решение Роспатента от 21.01.2021.**