

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  **возражения**  **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, поступившее 02.11.2021, поданное Ибатуллиным Азаматом Валерьяновичем, г. Уфа (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №590177, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2015732656 с приоритетом от 12.10.2015 зарегистрирован 10.10.2016 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №590177 в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ООО «БрендМаркет», г. Новосибирск (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «МИЛА МЕЛИССА», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 02.11.2021 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №590177 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 10 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем исключительных прав на товарный знак «MELISSA», по свидетельству №149794 с приоритетом от 28.08.1996 в отношении товаров 07, 08, 09, 10, 11 и услуг 35, 42 классов МКТУ;

- оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак являются сходными до степени смешения, поскольку содержат фонетически и семантически тождественные словесные элементы «МЕЛИССА»/«MELISSA»;

- услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, являются однородными услугам 35, 42 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак;

- указанное свидетельствует о несоответствии оспариваемого товарного знака пункту 10 статьи 1483 Кодекса.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №590177 недействительной полностью.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- при регистрации оспариваемого товарного знака Федеральная служба по интеллектуальной собственности не уведомляла ООО «БрендМаркет» о ранее зарегистрированных сходных до степени смешения товарных знаках;

- противопоставленный товарный знак состоит из одного слова, написанного буквами латинского алфавита - «MELISSA». Данное обозначение может вызывать у рядового потребителя ассоциацию с растением мелисса - родом многолетних травянистых растений семейства Яснотковые;

- оспариваемый товарный знак состоит из двух слов, написанных буквами русского алфавита - «МИЛА МЕЛИССА». За счет первого слова «МИЛА», которое является именем славянского происхождения, данное словосочетание вызывает у рядового потребителя ассоциацию с именем человека или вымышленного персонажа;

- часть словесного элемента «МИЛА» придает второй части словесного элемента «МЕЛИССА» новое смысловое значение и разделение слов без потери смысла невозможно. Следовательно, несмотря на то, что формально обозначение

«МИЛА МЕЛИССА» и состоит из нескольких слов, они воспринимаются в качестве единого элемента.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №590177 в полном объеме.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (12.10.2015) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 10 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения, а также объекты, указанные в пункте 9 статьи 1483 Кодекса.

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).

Оспариваемый товарный знак «МИЛА МЕЛИССА» по свидетельству №590177 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный знак «MELISSA» по свидетельству №149794 является словесным, выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35, 42 классов МКТУ [1].

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Действительно, словесный элемент «MELISSA», представляющий собой зарегистрированный товарный знак [1], фонетически входит в состав оспариваемого товарного знака. Между тем, следует иметь ввиду особенности применения нормы права, на которую ссылается лицо, подавшее возражение.

Положение пункта 10 статьи 1483 Кодекса, по общему правилу, может быть применено к товарному знаку, представляющему собой обозначение, которое состоит из отдельных фрагментов, и один из фрагментов представляет собой товарный знак другого лица. При этом самостоятельность данной нормы обусловлена тем, что такой фрагмент (элемент), присутствуя в композиции, не является доминирующим и не выполняет основную индивидуализирующую функцию товарного знака. Иными словами, действие нормы направлено на недопущение нарушений прав третьих лиц тогда, когда факт нарушения не вызывает сомнения, а нормы пунктов 6, 8, 9 статьи 1483 Кодекса к рассматриваемой ситуации не применимы в силу незначительной роли таких спорных элементов.

Коллегия поясняет, что такая ситуация не идентична простому вхождению спорного слова в состав обозначения. Учету подлежит его грамматическая и

смысловая связь с иными элементами товарного знака, равно как и роль, которую выполняет спорный фрагмент.

Таким образом, сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака [1] показал следующее.

Оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак [1] включают в себя фонетически тождественные словесные элементы «МЕЛИССА»/«MELISSA». Однако, указанное обстоятельство не свидетельствует о сходстве сравниваемых знаков в целом.

Данный вывод основывается на том, что в состав оспариваемого товарного знака входит словесный элемент «МИЛА», придающий ему отличные от противопоставленного знака звучание и смысловую окраску.

Действительно, сравниваемые знаки не совпадают по большинству признаков фонетического сходства: имеют разное количество слов, слогов, разное количество букв. Наличие в оспариваемом товарном знаке словесного элемента «МИЛА» значительно увеличивает длину словесной части анализируемого обозначения и влияет на восприятие обозначений в целом, заостряя внимание потребителя на ином фонетическом звучании анализируемого обозначения. Кроме того, словесный элемент «МИЛА» в оспариваемом товарном знаке занимает начальное положение, с которого начинается восприятие обозначения. Следовательно, сходство сравниваемых знаков, по фонетическому критерию сходства словесных обозначений отсутствует.

С точки зрения семантики следует отметить следующее.

Словесный элемент «МИЛА», входящий в состав оспариваемого товарного знака, является значимым словом: Мила — имя славянского происхождения, означающее — «милая», см. Интернет, словари, [dal.academic.ru](http://dal.academic.ru).

Словесный элемент «МЕЛИССА», входящий в состав оспариваемого товарного знака, является значимым словом: Мелисса - Мелісса лекарственная (лат. *Melissa officinalis*) — многолетнее эфиромасличное травянистое растение, вид рода Мелисса (*Melissa*) семейства Яснотковые (*Lamiaceae*).

Однако, у слова «МЕЛИССА» имеются и другие значения, а именно: Мелίсса (др.-греч. Μέλισσα — пчела) женское имя греческого происхождения. Имя происходит из древнегреческого Μέλισσα и аттического Μέλιττα в значении пчела, в переносном смысле обозначает прилежного человека, см. Интернет, словари, dic.academic.ru.

Таким образом, сочетание указанных словесных элементов «МИЛА МЕЛИССА» вызывает ассоциации с именем, и, может восприниматься как женское имя и фамилия, а словесный элемент «МИЛА» является конкретизирующим и несущим иную смысловую нагрузку, нежели сам по себе словесный элемент «MELISSA» противопоставленного знака [1].

Таким образом, сравниваемые знаки несут различную смысловую нагрузку, что способствует их различному восприятию потребителем.

При этом, сравниваемые знаки различаются и визуально, в первую очередь, за счет разного количества входящих в них словесных элементов и использованию различных видов алфавитов (русского и латинского).

Исходя из вышеизложенного следует, что оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак [1] по-разному воспринимаются потребителем, что свидетельствует об отсутствии их ассоциирования между собой, то есть об отсутствии сходства.

С учетом вышесказанного коллегия не усматривает правовых оснований для применения положений пункта 10 статьи 1483 Кодекса, поскольку в составе оспариваемой регистрации слово «МЕЛИССА» грамматически и семантически связано со словом «МИЛА», образуя словосочетание «МИЛА МЕЛИССА», являющееся единственным элементом оспариваемого знака и имеющее самостоятельное смысловое содержание. Для целей применения положений пункта 10 статьи 1483 Кодекса могут быть определены также визуальные акценты, имеющиеся в составе товарного знака, иссечение которых не искажает образ обозначения в целом. Таким образом, слово «МЕЛИССА» не квалифицируется коллегией как самостоятельный и независимый элемент оспариваемого товарного

знака, сходство которого привело бы к несоответствию регистрации требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

Анализ однородности услуг, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству №590177 и противопоставленного знака [1], показал следующее.

Анализ перечней сравниваемых знаков показал, что услуги 35 класса МКТУ «агентства по коммерческой информации; демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; исследования в области бизнеса; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; менеджмент в области творческого бизнеса; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; помощь в управлении бизнесом; представление товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц, включая услуги оптовой и розничной продажи, в том числе через Интернет; прокат торговых автоматов; распространение образцов; распространение рекламных материалов; реклама; сбор товаров для третьих лиц (не подразумевая их транспортировку) и размещение товаров для приобретения потребителями, в том числе через розничные и оптовые магазины, каталоги продаж, электронные средства, включая телемагазины, интернет-сайты; управление процессами обработки заказов товаров; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» оспариваемого товарного знака, и услуги 35 класса МКТУ «агентства по экспорту-импорту, помощь в управлении коммерческими или промышленными операциями, сбыт товара через посредников», услуги 42 класса МКТУ «реализация товаров» противопоставленного товарного знака [1] являются однородными, поскольку относятся к одному виду услуг –



услугам по продаже и продвижению товаров, а также к услугам в сфере бизнеса, имеют одно назначение и круг потребителей.

Остальные услуги 35 класса МКТУ «ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; запись сообщений; систематизация информации в компьютерных базах данных; составление отчетов о счетах; услуги в области общественных отношений» оспариваемого товарного знака не являются однородными с указанными выше услугами 35 и 42 классов МКТУ противопоставленного товарного знака [1], поскольку относятся к иному виду услуг (исследованиям в области общественного мнения, услугам в области бухгалтерского учета, услугам информационно-справочным, услугам конторским) и имеют иное назначение.

Однако, при установленном несходстве оспариваемого товарного знака с противопоставленным товарным знаком [1] вывод об однородности услуг не повлияет на отсутствие смешения знаков в гражданском обороте.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для вывода о том, что предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку противоречит требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 02.11.2021, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №590177.**