

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 12.08.2019, 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 12.08.2019 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №590177 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 6 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.

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;

- сравниваемые товарные знаки не являются сходными до степени смешения, поскольку содержат разное количество словесных элементов, вызывают различные ассоциации;

- договор отчуждения, по которому лицо, подавшее возражение приобрело исключительное право на товарный знак по свидетельству №149794 является недействительной сделкой;

- обращение лица, подавшего возражение, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №590177 является злоупотреблением правом.

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 6(2) 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).

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 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

По мнению лица, подавшего возражение, сходство сравниваемых знаков обусловлено тем, что они содержат в своем составе фонетически и семантически тождественные элементы «МЕЛИССА»/«MELISSA».

Вместе с тем, 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.

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: Мелісса (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.

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 несхождении 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 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 12.08.2019, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №590177.