

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 №618529, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2015732654 с приоритетом от 12.10.2015 зарегистрирован 02.06.2017 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №618529 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 «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 №618529 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 №618529 недействительной полностью.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, на заседание коллегии явился, однако отзыв представлен не был.

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 «МЕЛИССА» по свидетельству №618529 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».

Сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака [1] показал, что они содержат фонетически тождественные словесные элементы «МЕЛИССА»/«MELISSA», что обусловлено полным совпадением состава гласных и согласных звуков, а также их одинаковым расположением по отношению друг к другу.

С точки зрения семантики следует отметить следующее.

Словесные элементы «МЕЛИССА»/«MELISSA», анализируемых обозначений, является значимыми словами: Мелисса (Melissa) - Мелісса лікарственна (лат. *Melissa officinalis*) — многолетнее эфиромасличное травянистое растение, вид рода Мелисса (Melissa) семейства Яснотковые (Lamiaceae), см. Интернет, словари, dic.academic.ru, следовательно, указанные обозначения являются семантически тождественными.

Что касается визуального признака сходства, то следует отметить, что графические отличия носят второстепенный характер с точки зрения индивидуализирующей функции знаков, выполненных стандартными шрифтовыми единицами.

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 однородности услуг, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству №618529 и противопоставленного знака [1], показал следующее.

Анализ перечней сравниваемых знаков показал, что услуги 35 класса МКТУ «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; помощь в управлении бизнесом; 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.

С учетом изложенного, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №618529 противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать убедительным.

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

удовлетворить возражение, поступившее 12.08.2019 и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №618529 в отношении услуг 35 класса МКТУ «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; помощь в управлении бизнесом; 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]».