

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 09.07.2021, поданное Индивидуальным предпринимателем Ковалевой С.В, Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020746431 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение «MILASSETTA» по заявке №2020746431, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.08.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 25, 35, 40 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 21.05.2021 о государственной регистрации товарного знака в отношении части услуг 40 класса МКТУ «крашение текстильных изделий; крашение тканей; обработка краев тканей; обработка текстильных изделий средствами против моли; обработка тканей для придания водоотталкивающих свойств; обработка тканей для придания несминаемости; обработка тканей, текстильных изделий; отбеливание тканей; усадка тканей». Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть

зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ и части услуг 40 класса МКТУ «пошив одежды» на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «MIA SETA» (св-во № 696472, с приоритетом от 18.04.2018), зарегистрированным на имя Антиповой О.Г., 105066, Москва, ул. Нижняя Красносельская, 45/17, кв. 146, в отношении товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 25, 35 классов МКТУ и части заявленных услуг 40 класса МКТУ (пошив одежды).

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не совпадают по количеству букв, звуков, ударений, характеру совпадающих частей обозначений, что обуславливает отсутствие фонетического сходства сравниваемых обозначений;

- сопоставляемые обозначения производят различное общее зрительное впечатление благодаря разнообразному шрифтовому выполнению словесных элементов;

- заявленное обозначение является фантазийным, противопоставленный товарный знак в переводе с итальянского языка на русский язык означает «мой шелк», «шелковая ткань», следовательно, между обозначениями отсутствует семантическое сходство;

- заявитель добросовестно и качественно продает товары и оказывает услуги в сети Интернет о чем свидетельствуют приложенные к возражению сведения;

- в сети Интернет нет информации об использовании правообладателем товарного знака по свидетельству №696472 с 2018 года.

На основании вышеизложенного заявитель просит пересмотреть решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного

обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

К возражению приложены следующие документы:

1. Снимок с экрана интернет-сайта <https://translate.academic.ru/mia/it/ru/>;
2. Снимок с экрана интернет-сайта <https://translate.academic.ru/seta/it/ru/>;
3. Снимок с экрана интернет-сайта [https://translate.yandex.ru/?utm\\_source=wizard&text=milasetta&lang=it-ru](https://translate.yandex.ru/?utm_source=wizard&text=milasetta&lang=it-ru;);
4. Снимок с экрана интернет-сайта [https://translate.yandex.ru/?utm\\_source=wizard&text=milasetta&lang=it-en](https://translate.yandex.ru/?utm_source=wizard&text=milasetta&lang=it-en;);
5. Снимок с экрана интернет-сайта [https://translate.yandex.ru/?utm\\_source=wizard&text=milasetta&lang=en-ru](https://translate.yandex.ru/?utm_source=wizard&text=milasetta&lang=en-ru;);
6. Декларация о соответствии товаров требованиям к качеству и безопасности;
7. Агентский договор между ИП Ковалевой С.В. и ООО «Вайлдберриз».

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (26.08.2020) поступления заявки №2020746431 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше 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 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 2 пункта 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Исходя из положений пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно 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. 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. 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 пункте 42 Правил, 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 обозначение «MILASETTA», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров и услуг 25, 35, 40 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Противопоставленный товарный знак представляет собой словесное обозначение «MIA SETA», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе, в отношении товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал следующее.

Заявленное обозначение не зафиксировано в каких-либо словарно-справочных изданиях, является фантазийным, поэтому провести анализ по семантическому фактору сходства с противопоставленным товарным знаком не представляется возможным.

Сравниваемые обозначения являются фонетически сходными, что обусловлено совпадением большинства звуков, одинаковым количеством слогов, одинаковым количеством гласных букв, одинаковым расположением близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу. Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак фонетически отличаются только одной третьей буквой «L», присутствующей в заявленном обозначении. Сдвоенные буквы «TT» в заявленном обозначении редуцируются и прочитываются как одна буква «T».

Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак визуально производят одинаковое общее зрительное впечатление и являются графически

сходными, так как выполнены одинаковыми шрифтовыми единицами, буквами одинакового алфавита.

Изложенное выше позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак являются сходными, поскольку имеют высокую степень фонетического и графического сходства.

Анализ однородности испрашиваемых товаров 25 класса МКТУ и товаров 25 класса МКТУ противопоставленного товарного знака показал, что они являются однородными, поскольку объединены родовыми понятиями «одежда, обувь и головные уборы», имеют одно назначение, условия реализации и круг потребителей. Товары 25 класса МКТУ непосредственно связаны с услугами по пошиву одежды. В этой связи испрашиваемые услуги 40 класса МКТУ «пошив одежды» следует признать однородными с товарами 25 класса МКТУ противопоставленного товарного знака.

Испрашиваемые услуги 35 класса МКТУ и услуги 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака являются однородными, поскольку соотносятся как род-вид, оказываются одними и теми же предприятиями, имеют один круг потребителей.

Маркировка однородных товаров и услуг сходными знаками обуславливает возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному лицу.

Таким образом, установленная высокая степень фонетического и графического сходства заявленного обозначения с противопоставленного товарного знака и высокая степень однородности проанализированных товаров и услуг позволяют сделать вывод о сходстве сравниваемых знаков до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг. Данный вывод совпадает с позицией пункта 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 №10.

Резюмируя изложенное, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех товаров и услуг 25,

35 классов МКТУ и части услуг 40 класса МКТУ «пошив одежды», как противоречащее положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 09.07.2021, оставить в силе решение Роспатента от 21.05.2021.**