

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с 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, регистрационный №4520, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 08.02.2010. Данное возражение подано фирмой «Lilestone Plc», Великобритания (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «MYLA» по международной регистрации № 885766, при этом установлено следующее.

Действие знака «MYLA», зарегистрированного Международным бюро ВОИС 09.12.2005 № 885766, расширено на территорию Российской Федерации 01.10.2007 в отношении товаров и услуг 03, 10, 25 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне, на имя заявителя.

Знак представляет собой слово «MYLA», выполненное шрифтом близким к стандартному шрифту. Слово выполнено заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 27.08.2009 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 885766 для товаров и услуг 03, 25 и 35 классов МКТУ в связи с несоответствием обозначения требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса. В отношении товаров 10 класса МКТУ правовая охрана знаку предоставлена.

Решение обосновано тем, что заявленное обозначение в отношении товаров и услуг 03, 25 и 35 классов МКТУ сходно до степени смешения с ранее

зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:

- «МИЛА МІЛА» по свидетельству № 357854, приоритет 10.02.2006, ООО «Синтезбытхим», Россия, товары 03 класса МКТУ [1];

- «Мила» по свидетельству № 273058, приоритет 17.10.2002, Бородина А.Р., Россия, услуги 35 класса МКТУ [2];

- «MILA» по свидетельству № 230166, приоритет 31.01.2001, ООО Автотранспортное предприятие «Бытовик», Россия, товары и услуги 25 и 35 классов МКТУ [3];

- «МИЛА» по свидетельству № 233391, приоритет 31.10.2000, АОЗТ «Ассоциация делового сотрудничества Ветеранов Афганистана «МИР», Россия, товары 03 класса МКТУ [4];

- «Мила» по свидетельству № 215217, приоритет 21.06.2000, ОАО «Лысьвенская чулочно-перчаточная фабрика», Россия, товары и услуги 25 и 42 классов МКТУ [5].

В Палату по патентным спорам 08.02.2010 поступило возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «MYLA» по международной регистрации № 885766, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель товарного знака [3] предоставил письмо-согласие на регистрацию знака по международной регистрации № 885766 в отношении всех товаров 25 класса МКТУ;

- противопоставленный товарный знак [5] зарегистрирован в отношении очень узкого перечня товаров 25 класса МКТУ: «трикотажные изделия; чулочные изделия; носки», а заявителем подано заявление в ВОИС об ограничении перечня товаров 25 класса МКТУ: «предметы одежды, исключая трикотажные изделия, чулочные изделия и носки; обувь; головные уборы; чулки». Указанное приводит к тому, что товары 25 класса МКТУ сравниваемых знаков становятся неоднородными;

- кроме того, противопоставленный товарный знак «МИЛА» [5] воспринимается российским потребителем однозначно – как женское имя, а

рассматриваемый знак с учетом стилизации последней буквы может восприниматься как фантазийное слово «MYL» и изобразительный элемент. При этом слово «MYLA» имеет неоднозначность произношения – может читаться потребителями как «майла». Все это приводит к отсутствию сходства знака по международной регистрации № 885766 и противопоставленного знака [5].

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены следующие материалы:

- письмо-согласие на 1 л. {1};
- распечатка заявления о регистрации ограничения перечня на 5 л. {2}.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 885766 в отношении товаров 25 класса МКТУ: «предметы одежды, исключая трикотажные изделия, чулочные изделия и носки; обувь; головные уборы; чулки».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (09.12.2005) международной регистрации № 885766 правовая база для оценки его охраноспособности включает Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992, № 3520-1, введенный в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002 (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на

регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 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 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак по международной регистрации № 885766 является словесным и представляет собой слово «MYLA», выполненное шрифтом, близким к стандартному, заглавными буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров и услуг 03, 10, 25 и 35 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «МИЛА МІЛА» [1] является словесным и выполнен в две строки стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «Мила» [2] является комбинированным. Словесный элемент «Мила» обрамлен изобразительным элементом в виде незаконченного овала, берущего начало из буквы «л», и

выполнен прописным шрифтом строчными буквами русского алфавита, буква «М» - заглавная. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «MILA» [3] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении товаров и услуг 25 и 35 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «МИЛА» [4] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «Мила» [5] является словесным и выполнен стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита, буква «М» - заглавная. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 25 и 42 классов МКТУ.

Сравнительный анализ знака по международной регистрации № 885766 и противопоставленных знаков [1-5] показал, что они содержат в своем составе фонетически тождественные элементы, что сближает знаки.

Довод о другом прочтении буквы «Y» не может быть признан убедительным, поскольку данная буква имеет в английском языке варианты прочтения и как [ай], и как [и], например, «mystery» ['mɪst(ə)rɪ] – тайна, «synonym» ['sɪnɒnɪm] – синоним, myth [mɪθ] – миф и др. Однозначное прочтение знака «MYLA» как [майла] заявителем не доказано.

Анализ словарей основных европейских языков (<http://lingvo.yandex.ru>) показал, что все слова «myla/mila/мила» не являются лексическими единицами какого-либо языка, то есть обозначения в целом являются фантазийными, следовательно, не представляется возможным провести сравнительный анализ по смысловому фактору сходства.

Сопоставляемые знаки выполнены в разном шрифтовом исполнении, буквами разных алфавитов, что графически различает знаки. Однако две буквы из

четырёх «М» и «А» имеют одинаковое начертание и в русском, и в латинском алфавитах. Различия в исполнении букв (строчные и заглавные), а также наличие в противопоставленном знаке [2] изобразительного элемента не оказывают существенного влияния на восприятие знаков, в связи с чем эти отличия являются несущественными.

В целом знаки ассоциируются друг с другом, поскольку отсутствие оригинальности графической проработки и семантических значений слов обуславливает превалирование фонетического фактора сходства, по которому коллегией Палаты по патентным спорам установлено сходство обозначений.

Таким образом, в целом знак по международной регистрации № 885766 и противопоставленные знаки [1-5] являются сходными, несмотря на отдельные их отличия.

Сходство с противопоставленными товарными знаками [1-4] заявителем не оспаривается.

Относительно однородности товаров и услуг сравниваемых перечней необходимо отметить следующее.

Товары и услуги 03, 25 и 35 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации № 885766, однородны товарам 03, 25, 35 и 42 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным товарным знакам [1-5], поскольку они соотносятся друг с другом как вид-род, а также имеют одно назначение, условия реализации и круг потребителей.

Маркировка однородных товаров знаками, принадлежащими разным производителям и имеющими высокую степень сходства, обуславливает возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

Таким образом, с учетом установленных сходства сопоставляемых знаков и однородности товаров и услуг 03, 25 и 35 (42) классов МКТУ, для маркировки которых они предназначены, знак по международной регистрации № 885766 и противопоставленные ему товарные знаки [1-5] являются сходными до степени смешения. В связи с этим вывод о несоответствии заявленного обозначения

требованиям пункта 1 статьи 7 Закона является правомерным.

Необходимо отметить, что заявителем оспаривается отказ в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации № 885766 только в отношении товаров 25 класса МКТУ (противопоставленные знаки [3, 5]).

Правообладатель противопоставленного знака [3] предоставил согласие {1} на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 885766 и использовании его для товаров 25 класса МКТУ. Учитывая высокую степень сходства знака по международной регистрации и противопоставленного товарного знака [3], коллегия Палаты по патентным спорам не может принять во внимание представленное согласие. Поскольку существование на рынке однородных товаров различных производителей, маркированных подобными знаками, в конечном итоге приведет к смешению.

По просьбе заявителя Международным бюро ВОИС были внесены изменения в перечень товаров 25 класса МКТУ (2010/6 Gaz).

Вместе с тем, необходимо отметить, что ограничение перечня товарами 25 класса МКТУ: «предметы одежды, исключая трикотажные изделия, чулочные изделия и носки; обувь; головные уборы; чулки», не позволяет сделать вывод о их неоднородности с товарами «трикотажные изделия; чулочные изделия; носки», в отношении которых действует правовая охрана противопоставленного товарного знака [5].

Анализ показывает, что товары «чулки» однородны товарам «трикотажные изделия; чулочные изделия; носки», поскольку они соотносятся как род-вид (чулочные изделия – группа трикотажных изделий; чулки, носки, колготки, подследники и т.д. <http://lingvo.yandex.ru>). Кроме того, следует отметить, что принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю усиливается за счет того, что сравниваемые знаки обладают высокой степенью сходства. Учитывая

изложенное, изменения, внесенные заявителем, не могут повлиять на выводы коллегии Палаты по патентным спорам.

При указанных обстоятельствах коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает оснований для отмены решения Роспатента от 27.08.2009.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 08.02.2010, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 27.08.2009.**