

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 регистрационный № 4520, рассмотрела возражение, поступившее 20.11.2017, поданное компанией «Lilestone Limited», Великобритания (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 19.07.2017 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1284327 в отношении товаров 25, услуг 35 классов МКТУ, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1284327 с конвенционным приоритетом от 02.04.2015, произведенной Международным Бюро ВОИС 18.09.2015 на имя заявителя, испрашивалась в отношении товаров 25, услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации № 1284327 представляет собой словесное обозначение «**MYLA**», выполненное заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 19.07.2017 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1284327 было основано на предварительном отказе от 26.12.2016, согласно которому установлено следующее:

- знак по международной регистрации № 1284327 не соответствует требованиям, установленным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров 25, услуг 35 классов МКТУ;

- знаку по международной регистрации № 1284327 [1] противопоставлены сходные до степени смешения товарные знаки:



- по свидетельству № 480301, приоритет от 08.11.2011 [2],



по свидетельству № 273058, приоритет от 17.10.2002 [3] (срок действия регистрации продлен до 17.10.2022), правовая охрана которому предоставлена ранее на имя: Бородиной Альфии Рифовны, 620073, г. Екатеринбург, ул. Академика Щварца, 8, корп. 1, кв. 23, в отношении однородных товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ;



- по свидетельству № 500127 от 24.10.2011 [4], правовая охрана которому предоставлена ранее на: Закрытое акционерное общество «Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана «МИР», 140002, Московская обл., г. Люберцы, Октябрьский пр-кт, д. 112, в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 20.11.2017 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 19.07.2017. Доводы возражения сводятся к следующему:

- словесный знак [1] написан стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, противопоставленный знак [3] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «Mila» и графического элемента в виде овалообразной фигуры, что приводит к разному зрительному впечатлению, разным ассоциациям и исключению вероятности их смешения в гражданском обороте. При этом несходный графический элемент противопоставленного знака [3] является значимым элементом, учитывая его смысловое и пространственное значение;

- графическое несходство сравниваемых обозначений [1] и [2,4] достигается посредством разного шрифтового исполнения словесных элементов «Myla» / «Мила» и алфавита, буквами которого они выполнены;
- противопоставленные знаки [2,4] выполнены в оригинальной графической манере, способствующей частичной утрате данными обозначениями словесного характера, тогда как знак [1] выполнен стандартным шрифтом;
- знак [1] и противопоставленные знаки [2-4] фонетически несходны, поскольку имеют: разное произношение начальных элементов, существенные расхождения в артикуляторно-акустических характеристиках гласных «А» и «И», незначительную звуковую длину сравниваемых слов, при которой каждый звук имеет особое значение;
- знак [1] произносится как «майла» и состоит из 1 слова и 2 слогов, противопоставленные знаки [2-4] представляют собой имя собственное, которое произносится как «мила» и состоит из 1 слова и 2 слогов;
- в сопоставляемые знаки [1] и [2-4] заложены разные идеи, поскольку знак [1] представляет собой изобретенное слово «Myla», не имеющее определенного смыслового значения, а в состав противопоставленных знаков [2-4] входит словарное слово «МИЛА», представляющее собой женское имя славянского происхождения;
- заявитель оспаривает однородность услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне знаков [1] и [2,3], поскольку они относятся к разным видам деятельности, преследуют разные цели, имеют разный круг потребителей;
- наибольшая часть услуг 35 класса МКТУ противопоставленных знаков [2,3] относятся к сфере рекламы и предназначены для информирования потребителя о товарах и услугах, представленных на рынке. Заявленные услуги 35 класса МКТУ имеют непосредственное отношение к розничной продаже товаров, то есть деятельности по продаже товаров конечным потребителям для их личного некоммерческого использования;
- другая часть услуг 35 класса МКТУ противопоставленных знаков [2,3] представляют собой посреднические услуги, услуги помощи в предпринимательской и иной экономической деятельности, а также маркетинговые, информационные и

консультационные услуги в сфере бизнеса. Противопоставленные услуги 35 класса МКТУ не являются однородными заявленными услугами розничной продажи, поскольку они относятся к разному виду (роду) услуг, имеют разное назначение и круг потребителей;

- сравниваемые товары 25 класса МКТУ относятся к совершенно разным родовым и видовым категориям товаров (одежда / обувь), обладают разным функциональным назначением, способами применения (на тело и голову, на ноги), отличаются условиями сбыта и т.д.

В возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку [1] в отношении заявленных товаров 25, услуг 35 классов МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем к материалам дела приложены сведения о значении имени «Мила» и его написании на английском языке - [5].

Изучив материалы дела, выслушав участвующих лиц при рассмотрении возражения, поступившего 20.11.2017, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (02.04.2015) конвенционного приоритета знака по международной регистрации № 1284327 правовая база для оценки охраноспособности знака [1] включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с подпунктом 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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно требованиям пункта 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

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

Знак по международной регистрации № 1284327 [1] представляет собой словесное обозначение «MYLA», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации испрашивалось в отношении товаров 25, услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.



Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 480301, приоритет от 08.11.2011 [2] является словесным, выполнен оригинальным шрифтом, буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку [2] предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 25, услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне.



Противопоставленный товарный знак  по свидетельству № 273058, приоритет от 17.10.2002 [3] является комбинированным, словесный элемент «Мила» выполнен оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, при этом первая буква исполнена заглавной, остальные – строчные. Изобразительный элемент представлен овалообразной линией, исходящей из буквы «л» словесного элемента «Мила» и огибающей его к букве «а». Правовая охрана товарному знаку [3] предоставлена на территории Российской Федерации в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне.



Противопоставленный товарный знак  по свидетельству № 500127, приоритет от 24.10.2011 [4] является комбинированным, словесный элемент «Мила» выполнен оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, при этом первая буква исполнена заглавной, остальные – строчные. Изобразительный элемент представлен горизонтальной линией, подчеркивающей словесный элемент «Мила». Правовая охрана товарному знаку [4] предоставлена на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно пункту 3 «Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство», утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 № 197 «оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цвето-графического решения и др. Исходя из разновидности обозначения (словесное, изобразительное, звуковое и т.д.) и/или способа его использования, общее впечатление может быть зрительным и/или слуховым».

Согласно правилам английского языка первый слог «MY-» знака [1] «MYLA» имеет прочтение - [ай]. См., например, произношение слов английского языка: «ту» -

[mai] - мой, свой; «муоре» ['mʌɪəʊr] – близорукий человек; «mynheer» [maɪn'hɪə] - господин, голландец и др. Кроме того, в сети Интернет заявитель позиционирует обозначение «MYLA» в качестве средства индивидуализации нижнего белья как «МАЙЛА» (см., например, yandex.ru/images/MYLA майла - нижнее белье; fashion-woman.com; myla.com).

Сравнительный анализ по фонетическому фактору сходства знака [1] и противопоставленных знаков [2-4] показал, что они фонетически отличаются за счет разного произношения гласных звуков, составляющих сравниваемые знаки: «MYLA» / «МАЙЛА» [-АЙ-А] [1] - «МИЛА» [-И-А] [2-4].

Кроме того, коллегией принято во внимание, что сравниваемые знаки [1] и [2-4] содержат короткие слова «MYLA» [1] - «МИЛА» [2-4], в которых каждый звук имеет значение.

Сопоставительный анализ по визуальному критерию сходства словесных обозначений показал, что графически знак [1] и противопоставленные знаки [2-4] отличны, вследствие разного зрительного впечатления, формируемого благодаря использованию при их написании букв разного алфавита: латинский [1] и русский [2-4].

Анализ словарей основных европейских языков (например, электронные словари: <https://translate.academic.ru/>; <https://www.multitran.ru/>) показал, что словесный элемент «MYLA» не является лексической единицей какого-либо языка. Противопоставленные знаки [2-4] включают словесный элемент «Мила», представляющий собой женское имя, которое в английском языке, согласно источнику [5], имеет написание «Mila». Таким образом, сопоставительный анализ по смысловому критерию сходства словесных обозначений сравниваемого знака [1] и противопоставленных знаков [2-4] не представляется возможным.

Таким образом, с учетом всех вышеперечисленных признаков у коллегии нет оснований для вывода о том, что сравниваемые знаки [1] и [2-4] ассоциируются друг с другом в целом.

Анализ однородности сравниваемых товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ показал следующее.

Сравниваемые товары 25 класса МКТУ, указанные в перечнях знака [1] и противопоставленного товарного знака [2] либо тождественны, либо относятся к одинаковым видовым понятиям «одежда», «обувь», «головные уборы», имеют общее назначение (для защиты тела, рук, ног от холода и т.п.), условия сбыта (оптом и в розницу, магазины одежды и обуви), круг потребителей.

Заявленные услуги 35 класса МКТУ имеют отношение к розничным услугам, связанным с продажей одежды, обуви, головных уборов и т.д. Противопоставленные товарные знаки [2,3] включают такие услуги 35 класса МКТУ, как «демонстрация товаров; представление товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров [для третьих лиц]; распространение образцов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]». Сравнимые услуги 35 класса МКТУ являются однородными, поскольку имеют общее назначение (повышение спроса, увеличение сбыта, реализация товаров и т.п.), близкие условия оказания и круг потребителей.

Вместе с тем, ввиду отсутствия сходства у сравниваемых знаков [1] и [2-4] однородные товары 25, услуги 35 классов МКТУ не будут смешиваться потребителем в гражданском обороте.

Отсутствие ассоциирования знаков [1] и [2-4] в целом обуславливает вывод о соответствии знака [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 25, услуг 35 классов МКТУ и неправомерности решения Роспатента от 19.07.2017.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 20.11.2017, отменить решение Роспатента от 19.07.2017 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1284327 в отношении всех товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ.