


**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела поступившее 11.01.2022 возражение, поданное ООО «Миловидов» (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020745002, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «МЯГА» по заявке №2020745002, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.08.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 24.08.2021 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020745002 в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, по причине его сходства до степени смешения со следующими товарными знаками:



- «  » по свидетельству №757164 с приоритетом от 10.01.2018, зарегистрированный на имя ООО «МЯТА ПАРК» для однородных услуг 35 класса МКТУ;

## **МЯТА**

- « *МЯТА* » по свидетельству №394367 с приоритетом от 25.08.2008, зарегистрированным на имя ООО «МИЛОВИДОВ» для однородных услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставление по заявке № 2020726354 было снято, в связи с принятым решением об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 11.01.2022, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 24.08.2021.

Доводы возражения сводятся к тому, что в результате регистрации Роспатентом 19.02.2019 за №РД0286590 и 21.04.2021 за №РД0361120 договоров отчуждения, исключительное право на товарный знак по свидетельству №394367 в отношении всех услуг 35, 41, 43 классов МКТУ перешло на имя заявителя.

В этой связи противопоставление товарного знака, принадлежащего заявителю, должно быть снято.

Поскольку заявитель уже является правообладателем товарного знака

## **МЯТА**

« *МЯТА* » по свидетельству №394367, зарегистрированным в отношении услуг 35 класса МКТУ - демонстрация товаров; организация выставок, торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; представление товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров [для третьих лиц]; распространение образцов; управление процессами обработки заказов на покупки; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей

товарами], он просит ограничить перечень заявленных услуг 35 класса МКТУ услугами, в отношении которых зарегистрирован указанный товарный знак.

Кроме того, в отношении товарного знака по свидетельству №757164 заявитель сообщил о ведении переговоров с его правообладателем и о намерении обратиться в Суд по интеллектуальным правам с иском о прекращении правовой охраны товарного знака в следствие его неиспользования.

На основании изложенных доводов заявитель просит удовлетворить возражение, отменить решение Роспатента от 24.08.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020745002 в отношении скорректированного перечня услуг 35 класса МКТУ: «демонстрация товаров; организация выставок, торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров для третьих лиц; распространение образцов; управление процессами обработки заказов на покупки; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».

С возражением заявителем были представлены следующие материалы:

копия решения Роспатента от 24.08.2021 о государственной регистрации товарного знака по заявке № №2020745002 (1);

переписка с правообладателем товарного знака по свидетельству №757164 (2).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (20.08.2020) заявки №2020745002 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 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 пункту 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.

Согласно пункту 42 Правил 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 пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 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).

Заявленное обозначение по заявке №2020745002 представляет собой словесное обозначение «МЯТА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении уточненного перечня услуг 35 класса МКТУ.

В оспариваемом решении в качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением указаны товарные знаки по свидетельствам №757164 и №394367, правовая охрана которым предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Товарный знак по №757164 представляет собой комбинированное



обозначение «», включающее круг зеленого цвета, внутри которого на разных уровнях друг под другом размещены стилизованное изображения листа,

слова «Мята» и «парк». Слово «Мята», выполнено оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, а слово «парк» - стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Изобразительный и словесные элементы выполнены белым цветом.

Товарный знак по №394367 представляет собой словесное обозначение

**MYATA**

«*МЯТА*», включающее два словесных элемента «MYATA» и «МЯТА», которые размещены на двух строках друг под другом. Слово «MYATA» выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, а слово «МЯТА» выполнено оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Сравнительный анализ показал, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки являются сходными, поскольку включают тождественный с точки зрения фонетики и семантики словесный элемент «МЯТА»/«MYATA». По сути заявленное обозначение полностью входит в состав противопоставленных товарных знаков, в которых слово «МЯТА»/«MYATA» является основным индивидуализирующим элементом.

Довод экспертизы о сходстве заявленного обозначения и товарных знаков по свидетельствам №757164 и №394367 заявителем в возражении не оспаривается.

Вместе с тем в возражении относительно товарного знака по свидетельству №394367 заявителем обращено внимание на следующее обстоятельство.

В результате регистрации Роспатентом 21.04.2021 за №РД0361120 договора об отчуждении, исключительное право на товарный знак по свидетельству №394367 в отношении услуг 35 классов МКТУ перешло к заявителю - ООО «МИЛОВИДОВ».

То есть заявитель по заявке №2020745002 и правообладатель товарного знака по свидетельству №394367 являются одним и тем же юридическим лицом - ООО «МИЛОВИДОВ» (ОГРН 1121690047214).

Таким образом, товарный знак по свидетельству №394367 исключается из категории противопоставлений в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается противопоставленного товарного знака по свидетельству №757164, то во избежание вероятности его смешения с заявленным обозначением,

заявитель удалил из заявленного перечня услуги, однородные услугам, фигурирующим в перечне указанного товарного знака.

Товарный знак по свидетельству №757164 зарегистрирован в отношении услуг 35 класса МКТУ *«абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; анализ себестоимости; аудит коммерческий; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; запись сообщений [канцелярия]; изучение общественного мнения; изучение рынка; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по связям с общественностью в рамках коммуникационной стратегии; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; маркетинг; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; написание резюме для третьих лиц; обзоры печати; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обработка текста; организация подписки на газеты для третьих лиц; оценка коммерческой деятельности; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; прогнозирование экономическое; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат фотокопировального оборудования; регистрация данных и письменных сообщений; репродуцирование документов; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы консультативные по управлению бизнесом; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций*

*для третьих лиц; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; тестирование психологическое при подборе персонала; управление внешнее административное для компаний; управление гостиничным бизнесом; управление деятельностью внештатных сотрудников; управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление программами часто путешествующих; услуги в области общественных отношений; услуги машинописные; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по переезду предприятий; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по программированию встреч (офисные функции); услуги по сравнению цен; услуги секретарей; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования; экспертиза деловая».*

Согласно возражению, правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении скорректированного перечня услуг 35 класса МКТУ «*демонстрация товаров; организация выставок, торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров для третьих лиц; распространение образцов; управление процессами обработки заказов на покупки; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]*».

Необходимо отметить, что услуги уточненного перечня по рассматриваемой заявке тождественны услугам 35 класса МКТУ, в отношении которых **МУАТА** зарегистрирован принадлежащий заявителю товарный знак « *МУАТА* » по свидетельству №394367.

Анализ на предмет однородности вышеперечисленных услуг 35 класса МКТУ показал, что в сравниваемых перечнях представлены услуги различного вида/рода и назначения, в связи с чем они признаны коллегией неоднородными.

Резюмируя вышеизложенное, противопоставление товарного знака по свидетельству №394367 преодолено путем приобретения заявителем



исключительного права на данный товарный знак, а противопоставление товарного знака по свидетельству №757164 преодолено путем исключения из заявленного перечня однородных услуг 35 класса МКТУ.

Следовательно, правовая охрана обозначению по заявке №2020745002 может быть предоставлена в объеме сокращенного заявителем перечня услуг 35 класса МКТУ.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 11.01.2022, отменить решение Роспатента от 24.08.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020745002.**