

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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 02.02.2022, поданное Индивидуальным предпринимателем Ибатуллиным А.В., г. Уфа (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020719331 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2020719331, поданной 11.04.2020, испрашивается на имя заявителя в отношении услуг 35, 36, 37, 39, 43, 44 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки заявлено словесное обозначение: **МЕЛИССА.**

Роспатентом 27.09.2021 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020719331 в отношении всех услуг 36, 37, 39, 43, 44 классов МКТУ, указанных в перечне. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении всех услуг 35 класса МКТУ, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим:

- заявленное обозначение тождественно товарному знаку «**МЕЛИССА**» (свидетельство № 442277 с приоритетом от 11.01.2010, срок действия регистрации

продлен до 11.01.2030), зарегистрированным ранее на Общество с ограниченной ответственностью "Мир Офиса", 440031, г. Пенза, ул. Окружная, 6А в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- сравниваемые услуги 35 класса МКТУ являются однородными, поскольку соотносятся как род (вид).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 02.02.2022 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 27.09.2021.

Доводы возражения, поступившего 02.02.2022, сводятся к следующему:

- правовая охрана товарного знака по свидетельству № 442277 решением Суда по интеллектуальным правам от 18.09.2020 г. по делу № СИП-240/2020 досрочно прекращена по иску заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ *«демонстрация товаров, организация выставок в коммерческих или рекламных целях, распространение образцов»*, а, следовательно, действует в отношении услуг 35 класса МКТУ *«изучение рынка, исследования в области бизнеса, информация и советы коммерческим потребителям, исследования в области маркетинга, макетирование рекламы, оформление витрин, публикация рекламных текстов, распространение рекламных материалов, реклама, сбор и предоставление статистических данных»*, то есть в отношении услуг, не являющихся однородными услугам 35 класса МКТУ, связанным с реализацией товаров.

На основании изложенного в возражении, поступившем 02.02.2022, содержится просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ, связанных с реализацией товаров.

Уведомленный надлежащим образом заявитель на заседании коллегии отсутствовал. В соответствии с пунктом 41 Правил ППС неявка сторон спора, надлежащим образом уведомленных о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, не является препятствием для проведения заседания коллегии.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (11.04.2020) заявки № 2020719331 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (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 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 на регистрацию в качестве товарного знака обозначение **МЕЛИССА** является словесным, выполнено стандартным шрифтом, заглавными буквами русского алфавита. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении заявленного перечня услуг 35, 36, 37, 39, 43, 44 классов МКТУ, указанных в перечне.

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В качестве противопоставления в заключении по результатам экспертизы приведен товарный знак «**МЕЛИССА**» по свидетельству № 442277 с приоритетом от 11.01.2010 (срок действия регистрации продлен до 11.01.2030 г.). Правообладатель: ООО "Мир Офиса", г. Пенза. Правовая охрана товарного знака

действует на территории Российской Федерации в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне.

Сходство обозначений обусловлено фонетическим и семантическим тождеством сравниваемых словесных элементов «МЕЛИССА» / «МЕЛИССА». Мелисса – это многолетнее эфиромасличное травянистое растение, вид рода Мелисса (*Melissa*) семейства Яснотковые (*Lamiaceae*). Мелисса лекарственная более 2000 лет успешно используется в народной и научной медицине многих стран мира. См. электронный словарь: <https://ru.wikipedia.org/wiki>. Визуально сравниваемые обозначения производят одинаковое зрительное впечатление, обусловленное использованием заглавных букв русского алфавита стандартного шрифта.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 442277 ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были учтены обстоятельства, которые являются основанием для удовлетворения возражения.

К данным обстоятельствам относится следующее.

В соответствии с решением Суда по интеллектуальным правам от 18.09.2020 по делу № СИП-240/2020 правовая охрана товарного знака по свидетельству № 442277 досрочно прекращена в отношении услуг 35 класса МКТУ *«демонстрация товаров, организация выставок в коммерческих или рекламных целях, распространение образцов»*.

Анализ заявленного перечня услуг 35 класса МКТУ и остальных услуг 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству № 442277 показал следующее.

Заявленные услуги 35 класса МКТУ *«аренда площадей для размещения рекламы; реклама; оформление витрин; демонстрация товаров; продвижение товаров (для третьих лиц); распространение образцов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих целях; продажа аукционная; продвижение следующих товаров 01, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 16, 14, 19, 21 классов МКТУ»* и услуги 35 класса МКТУ *«макетирование рекламы; оформление витрин; публикация рекламных текстов; распространение*

рекламных материалов; реклама» противопоставленного товарного знака по свидетельству № 442277 либо идентичны, либо относятся к одному и тому же родовому понятию «*услуги в области рекламы»*, при этом имеют общее назначение и круг потребителей, что свидетельствует об их однородности.

Услуги 35 класса МКТУ «*изучение рынка; исследование в области бизнеса; исследования в области маркетинга»* противопоставленного товарного знака по свидетельству № 442277 относятся к родовому понятию «*услуги по исследованию рынка и изучению общественного мнения»*. Услуги 35 класса МКТУ «*информация и советы коммерческим потребителям; сбор и предоставление статистических данных»* противопоставленного товарного знака по свидетельству № 442277 относятся к родовому понятию «*услуги информационно-справочные»*.

Вместе с тем, заявленные услуги 35 класса МКТУ «*розничная продажа непродовольственных товаров, розничная продажа продовольственных товаров, неспециализированная розничная продажа, оптовая продажа непродовольственных товаров, оптовая продажа продовольственных товаров, неспециализированная оптовая продажа; снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами); сбыт товаров через посредников; коммерческие операции, связанные с оптовой и розничной продажей; услуги по сбору и группированию (за исключением транспортировки) в торговых залах товаров для удобства приобретения и изучения потребителям; услуги оптовой и розничной продажи; магазины по продаже товаров; оптовая и розничная продажа; дистанционная продажа товаров потребителям; продажа следующих товаров 01, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 16, 14, 19, 21 классов МКТУ»* относятся к услугам продаж, сбыта и не являются однородными услугам 35 класса МКТУ «*изучение рынка, исследования в области бизнеса, информация и советы коммерческим потребителям, исследования в области маркетинга, макетирование рекламы, оформление витрин, публикация рекламных текстов, распространение рекламных материалов, реклама, сбор и предоставление статистических данных»* противопоставленного товарного знака по свидетельству № 442277.

Следовательно, основания для применения к заявленному обозначению требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении части услуг 35 класса МКТУ отсутствуют.

Также коллегией учтено, что заявитель в настоящее время является правообладателем товарного знака *MELISSA* по свидетельству № 149794, приоритет от 28.08.1996 (срок действия регистрации продлен до 28.08.2026 г.), правовая охрана которого действует в отношении однородных услуг 35, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

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

удовлетворить возражение, поступившее 02.02.2022, изменить решение Роспатента от 27.09.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020719331.