

**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), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 02.05.2024, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «МИЯ АРТ», Москва (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023700522, при этом установлено следующее.

Государственная регистрация товарного знака «**МИЯ**» по заявке №2023700522, поданного 10.01.2023, испрашивалась на имя заявителя в отношении товаров/услуг 02, 16, 18, 35 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 13.03.2024 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023700522.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении испрашиваемых товаров и услуг ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими средствами индивидуализации:



- товарным знаком «

» по свидетельству №991782 с приоритетом от

02.02.2022, зарегистрированным на имя Товарищества с ограниченной ответственностью «Бьюти стор» 140000, г.Павлодар, ул. Естая, д.134, н.п.2, Республика Казахстан, для однородных услуг 35 класса МКТУ;



- товарным знаком «

» по свидетельству №614724 с приоритетом

от 30.07.2015, зарегистрированным на имя Мехио Юссеф Анис Бачир Эль-Кассар Стрит, Монтана Билдинг, зе сикс флор, Таллэт Эль-Хайят, Бейрут, Ливан, для однородных товаров 18 класса МКТУ;



- товарным знаком «

» по свидетельству №602830 с приоритетом

от 21.07.2015, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Виктория», 101000, Москва, ул. Маросейка, д. 6-8, стр. 1, для однородных услуг 35 класса МКТУ;



- товарным знаком «

» по свидетельству №601270 с

приоритетом от 19.06.2015, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Мебельная фабрика Мария», 410015, г. Саратов, ул. Орджоникидзе Г.К., 24, для однородных товаров 02 класса МКТУ;



- товарным знаком «

» по свидетельству №296614 с

приоритетом от 14.04.2004 (срок действия исключительного права продлен до 14.04.2034), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Юнилевер Русь», 123022, Москва, ул. Сергея Макеева, д. 13, для однородных товаров 16 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 02.05.2024 и дополненном доводами, представленными на заседаниях коллегии 29.08.2024, 17.10.2024, изложено следующее:

- заявитель специализируется на продаже канцелярских товаров и до даты подачи заявки начал использовать заявленное обозначение для маркировки товаров, при продвижении продукции в сети Интернет, в документации;

- между заявителем и китайской компанией «Ханчжоу Мия Стейшенери Ко., Лтд. заключено дистрибуторское соглашение;

- кроме того, компания «Ханчжоу Мия Стейшенери Ко., Лтд. предоставила заявителю согласие на регистрацию обозначения «MIYA» в качестве товарного знака на территории Российской Федерации на имя ООО «МИЯ АРТ»;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки имеют существенные фонетические, графические и семантические различия;

- испрашиваемый перечень товаров и услуг 02, 16, 18, 35 классов МКТУ отличается от перечня товаров/услуг, представленных в противопоставленных товарных знаках;

- заявитель ведет работу по получению писем-согласий от правообладателей противопоставленных товарных знаков.

Заявитель представил следующие документы (копии):

- дистрибуторское соглашение, заключенное между ООО «МИЯ АРТ» и компанией «Ханчжоу Мия Стейшенери Ко., Лтд., Китай, сопровождаемое переводом на русский язык;

(1) письмо-согласие компанией «Ханчжоу Мия Стейшенери Ко., Лтд., Китай;

(2) распечатка страницы с сайта <https://www.miyaarts.com>;

(3) выписка из ЕГРЮЛ относительно ООО «МИЯ АРТ»;

(4) сертификат дистрибутора от 03.04.2022;

(5) договор поставки №ЛС3322М/26052022 от 26.05.2022;

(6) счет-фактура №292 от 19.07.2024;

(7) декларация на товары от 18.07.2024;

(8) каталог продукции «MIYA»;

(9) скриншоты с различных сайтов;

(10) коммерческие предложения, направленные правообладателям противопоставленных товарных знаков.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 13.03.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023700522 в отношении

На заседании коллегии 30.07.2024 заявителем были представлены:

- (11) письмо-согласие от правообладателя товарного знака по свидетельству №601270 - ООО «Мебельная фабрика Мария»;
- (12) письмо-согласие от правообладателя товарного знака по свидетельству №296614 - ООО «Юнилевер Русь».

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

С учетом даты (10.01.2023) подачи заявки №2023700522 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 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость

положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

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).

В соответствии с абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрации в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя (письмо-согласие) составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

Заявленное обозначение по заявке №2023700522 представляет собой комбинированное обозначение «», включающее словесный элемент «MIYA», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров и услуг 02, 16, 18, 35 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Заявленному обозначению отказано в государственной регистрации товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

В рамках указанной нормы, заявленному обозначению противопоставлены принадлежащие иным лицам товарные знаки:

- «Mia» по свидетельству №991782, противопоставленный для однородных услуг 35 класса МКТУ;



- «MIA» по свидетельству №614724, противопоставленный для однородных товаров 18 класса МКТУ;

- товарным знаком «mia» по свидетельству №602830, противопоставленный для однородных услуг 35 класса МКТУ;



- «mia» по свидетельству №601270 с приоритетом от 19.06.2015, противопоставленный для однородных товаров 02 класса МКТУ;



- «MIA» по свидетельству №296614, противопоставленный для однородных товаров 16 класса МКТУ.

В отношении противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №601270, №296614 коллегией установлено следующее.

Заявитель получил письменные согласия (11), (12) от правообладателей товарного знака по свидетельству №601270 и товарного знака по свидетельству №296614, в котором ООО «Мебельная фабрика Мария», г. Саратов и ООО «Юнилевер Русь», Москва, не возражают против регистрации товарного знака по заявке №2023700522 для испрашиваемых товаров 02, 16 классов МКТУ на имя заявителя.

В отношении возможности принятия писем-согласий (11), (12) от правообладателей товарных знаков по свидетельствам №601270, №296614 коллегия отмечает следующее.

Регистрация обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными. Противопоставленные товарные знаки не являются общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками или коллективными товарными знаками. Оснований для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение у коллегии не имеется.

С учетом наличия писем-согласий (11), (12) товарный знак по заявке №2023700522 может быть зарегистрирован для испрашиваемых товаров 02, 16 классов МКТУ.

Что касается противопоставленных товарных знаков «  » по



свидетельству №991782, «  » по свидетельству №614724,

«  » по свидетельству №602830, то они признаны сходными с заявленным

обозначением «  » в силу высокой степени фонетического сходства словесных элементов (совпадает большая часть букв/звуков, расположенных в одинаковом порядке), выполняющих в них основную индивидуализирующую функцию.

Все сравниваемые словесные элементы «MIA», «MYA», «MIYA» выполнены буквами латинского алфавита, что дополнительно сближает их по визуальному критерию сходства. Кроме того, сравниваемые средства индивидуализации способны порождать одинаковые смысловые ассоциации, связанные с женским именем «Миа»/«Мия».

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о том, что сравниваемые обозначения, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Как было отмечено решением Суда по интеллектуальным правам от 09.11.2022 по делу №СИП-658/2021 «наличие совпадающего слова означает, что определенная степень сходства между сравниваемыми обозначениями имеется. Не может быть признано полное отсутствие сходства обозначений при наличии одного полностью совпадающего словесного элемента, являющегося единственным словесным элементом противопоставленного товарного знака и одним из словесных элементов спорного товарного знака. Аналогичный подход отражен в постановлениях Президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.05.2018 и от 03.12.2018 по делу №СИП-210/2017, от 31.05.2018 по делу №СИП-450/2017 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 13.09.2018 №300-КГ1813820 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 19.10.2018 по делу №СИП-137/2018 и многих других».

По вопросу однородности товаров 18 и услуг 35 классов МКТУ, представленных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, установлено следующее.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается для следующих товаров и услуг:

18 класс МКТУ - рюкзаки; сумки;

35 класс МКТУ - аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; организация торговых ярмарок; оформление витрин; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг/предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; реклама; реклама интерактивная в

компьютерной сети; реклама наружная; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами].



Товарный знак « » по свидетельству №614724

зарегистрирован для товаров 18 класса МКТУ «альпенштоки; бумажники; визитницы; вожжи; гарнитуры сбруйные; держатели для кредитных карт [бумажники]; детали для стремян резиновые; замша, за исключением используемой для чистки; зонты; зонты солнечные; изделия шорно-седельные; каркасы для дождевых или солнечных зонтиков; каркасы для женских сумок; картодержатели [бумажники]; кейсы из кожи или кожкартона; клапаны кожаные; кнуты; кожа искусственная; кожа необработанная или частично обработанная; кожкартон; кожухи для рессор кожаные; кольца для зонтиков; коробки для шляп кожаные; коробки из кожи или кожкартона; коробки из фибры; кошельки; кошельки из металлических колечек; крепления для седел; крупоны [кожевенные полуфабрикаты]; ленчики седел; мешки [конверты, сумки] кожаные для упаковки; молескин [имитация кожи]; наборы дорожные [кожгалантерея]; наколенники для лошадей; намордники; недоуздки для лошадей; несессеры для туалетных принадлежностей незаполненные; нити кожаные; обивка мебельная из кожи; оболочки колбасные; одежда для животных; отделка кожаная для мебели; ошейники для животных; папки для нот; перевязи для ношения ребенка; пленка газонепроницаемая из кишок животных; плетки многохвостые; поводки; подкладки мягкие под седла для верховой езды; подковы; подпруги кожаные; попоны для лошадей; портмоне; портпледы; портупеи кожаные; портфели [кожгалантерея]; постремки [конская сбруя]; пушнина; ранцы; ремешки кожаные; ремни, включенные в 18 класс; ремни для военного снаряжения; ремни для конской сбруи; ремни для коньков; ремни кожаные [изделия шорные]; ремни подбородочные кожаные; ремни стременные; ручки для зонтиков; ручки для тростей; ручки для чемоданов; рюкзаки; саквояжи; седла для лошадей; сетки хозяйствственные; спицы для дождевых или солнечных зонтиков; стремена; сумки для альпинистов; сумки для

ношения детей; сумки для одежды дорожные; сумки дорожные; сумки женские; сумки кожаные для слесарных инструментов пустые; сумки пляжные; сумки спортивные; сумки туристские; сумки хозяйственные; сумки хозяйственные на колесах; сумки школьные; сумки; сумки-кенгуру для ношения детей; сумочки для косметики; сундуки дорожные; сундуки из фибры; торбы [мешки для кормов]; трензели для конской сбруи; трости; трости для зонтов; трости складные, преобразуемые в сиденья; удила [сбруя конская]; уздечки [конская сбруя]; упряжь для животных; футляры для ключей; хомуты для лошадей; чемоданы [багаж]; чемоданы плоские; чемоданы плоские для документов; чепраки под седло для лошадей; чехлы для дождевых зонтов; шевро; шкуры выделанные; шкуры животных; шкуры крупного рогатого скота; шнуры кожаные; шоры [сбруя конская]; ягдташи [охотничьи аксессуары]; ящики из фибры».



Товарный знак « *mia* » по свидетельству №991782 зарегистрирован для услуг 35 класса МКТУ «продвижение продаж товаров 03, 08 классов МКТУ для третьих лиц; реализация товаров 03, 08 классов МКТУ».



Товарный знак « *mia* » по свидетельству №602830 зарегистрирован для услуг 35 класса МКТУ «реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба; абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; аудит коммерческий; бюро по найму; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; демонстрация товаров; запись сообщений [канцелярия]; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по

управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; макетирование рекламы; маркетинг; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; написание резюме для третьих лиц; обзоры печати; обновление рекламных материалов; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обработка текста; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помочь в управлении бизнесом; помочь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое [обслуживание]; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения; продвижение продаж для третьих лиц; производство рекламных фильмов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стоек; прокат торговых стендов; прокат фотокопировального оборудования; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; репродуцирование документов; сведения о деловых операциях; службы консультационные по управлению бизнесом; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах;

телефонный маркетинг; тестирование психологическое при подборе персонала; управление внешнее административное для компаний; управление гостиничным бизнесом; управление деятельностью внештатных сотрудников; управление коммерческое лицензиями на товары; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление процессами обработки заказов товаров; услуги в области общественных отношений; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги машинописные; услуги по оптовой и розничной продаже товаров; услуги по переезду предприятий; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по поисковой оптимизации Интернет-сайта; услуги по оптимизация трафика веб-сайта; услуги по сравнению цен; услуги рекламные "оплата за клик"; услуги PPC; услуги секретарей; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования; экспертиза деловая».

В сопоставляемых перечнях представлены товары 18 класса МКТУ, совпадающие по роду/виду (изделия багажные и сумки), которые имеют одинаковое назначение, совпадающий круг потребителей и реализуются в одних и тех же отделах магазинов. В связи с изложенным сравниваемые товары 18 класса МКТУ признаны однородными.

Услуги 35 класса МКТУ, представленные в перечне противопоставленных товарных знаков, являются однородными услугам 35 класса МКТУ испрашиваемого перечня, поскольку имеют одинаковое назначение, совпадающий круг потребителей и места оказания (представлены услуги, направленные на продвижение, рекламу, реализацию товаров).

Необходимо отметить, что испрашиваемые услуги 35 класса МКТУ не содержат конкретизации с точки зрения вида товаров, по отношению к которым услуги оказываются. Таким образом, всем сопоставляемым услугам 35 класса МКТУ присущи основные признаки однородности (общая родовая группа, назначение, круг потребителей).

Установленная высокая степень сходства заявленного обозначения и товарных знаков по свидетельствам №991782, №614724, №602830, с учетом однородности товаров 18 и услуг 35 классов МКТУ, представленных в их перечнях, свидетельствует о невозможности регистрации заявленного обозначения в отношении испрашиваемого перечня товаров/услуг 18, 35 классов МКТУ, поскольку оно не соответствует для указанных товаров и услуг пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 02.05.2024, отменить решение Роспатента от 13.03.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023700522.**