

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. за №321-ФЗ (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 за № 644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 26.12.2022, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Золотая Вилка», Республика Мордовия, г.Саранск (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №889320, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2020712297 с приоритетом от 12.03.2020 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 06.09.2022 за №889320 в отношении услуг 43 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне свидетельства, на имя Индивидуального предпринимателя Наджаряна Айка Месроповича, Москва (далее – правообладатель).

Милана

Оспариваемый товарный знак «**Милана**» по свидетельству №889320 – (1) представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами русского алфавита в оригинальной графике.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 26.12.2022 поступило возражение против предоставления правовой охраны указанному

товарному знаку, мотивированное несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям, установленным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем серии товарных знаков, которые имеют более ранние даты приоритета по сравнению с оспариваемым товарным



знаком, а именно: «

МИЛАНО

» по свидетельству №562332 с приоритетом от 29.07.2014 – (2) и «

» по свидетельству №433487 с приоритетом от 29.08.2008 – (3).
- сопоставительный анализ товарных знаков (1) и (2, 3) показал, что они являются сходными по фонетическому критерию сходства. Фонетическое сходство обусловлено тем, что сравниваемые словесные элементы «МИЛАНА» – «МИЛАНО» имеют одинаковое количество слогов и их расположение, одинаковый состав согласных букв и близкий состав гласных букв, ударение падает на первый слог, имеют тождество звучания начальных частей [МИЛАН-] и сходство звучания конечных частей [-О] - [-А]. При этом последние буквы сравниваемых словесных элементов близки по звучанию;

- с точки зрения семантики слово «МИЛАНА» - это женское имя славянского происхождения, женская форма Милан (от мила – ср.милый), слово «МИЛАНО» не является лексической единицей какого-либо языка и, следовательно, является фантазийным. Таким образом, провести оценку по семантическому признаку не представляется возможным. В связи с чем смысловой критерий сходства не является определяющим;

- визуально сравниваемые товарные знаки производят сходное общее зрительное впечатление в силу того, что словесные элементы выполнены буквами одного алфавита, что обуславливает вывод об их визуальном сходстве;

- анализ однородности сопоставляемых услуг 43 класса МКТУ показал, что они относятся к одной родовой категории услуг «общественное питание», либо «временное проживание», соответственно, имеют один рынок оказания услуг и круг потребителей;

- сопоставляемые услуги относятся к услугам широкого потребления, в силу чего увеличивается опасность смешения сравниваемых обозначений в гражданском обороте.

- кроме того, согласно Постановлению Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.06.2013 за №2015/13 для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителя;

- лицо, подавшее возражение, также отмечает, что больше 10 лет активно использует свои товарные знаки для индивидуализации деятельности кафе и ресторанов, что повышает угрозу их смешения с оспариваемым знаком.

С учетом изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №889320 недействительным полностью.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, были представлены следующие материалы:

1. Сведения об оспариваемом товарном знаке;
2. Сведения о противопоставленных товарных знаках по свидетельствам №433487, №562332.

Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- решением Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-1087/2021 от 05.04.2022 решение административного органа от 07.07.2021, принятое по результатам рассмотрения возражения на решение Роспатента от 21.01.2021 об отказе в государственной регистрации в качестве товарного знака « **Милана** » по заявке № 2020712297, признано недействительным как не соответствующее требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. На административный орган возложена обязанность зарегистрировать обозначение по заявке № 2020712297 в качестве товарного знака;

- Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 11.07.2022 решение Суда по интеллектуальным правам от 05.04.2022 по делу № СИП-

1087/2021 оставлено без изменения, кассационная жалоба Федеральной службы по интеллектуальной собственности - без удовлетворения;

- Определением Верховного суда Российской Федерации № 300-ЭС22-18485 от 14.10.2022 в передаче кассационной жалобы Федеральной службы по интеллектуальной собственности для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано;

- вышеуказанными судебными решениями полностью опровергаются доводы о сходстве оспариваемого товарного знака по свидетельству № 889320 с товарными знаками по свидетельствам № 433487 и № 562332 в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ.

С учетом изложенного, правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №889320.

К отзыву правообладателя были приложены следующие материалы:

3. Решение Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-1087/2021 от 05.04.2022;
4. Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 11.07.2022;
5. Определение Верховного суда Российской Федерации № 300-ЭС22-18485 от 14.10.2022.

С учетом даты приоритета (12.03.2020) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №889320 включает в себя вышеуказанный 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 за № 38572 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6 (2) 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.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 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).

Милана

Оспариваемый товарный знак «**Милана**» по свидетельству №889320 – (1) представляет собой словесное обозначение, состоящее из словесного элемента «Милана», выполненного буквами русского алфавита оригинальным шрифтом.

Оспариваемый товарный знак (1) охраняется в отношении услуг 43 класса МКТУ *«агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионаты]; аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионатах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; дома для престарелых; закусочные; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; кафе; кафетерии; мотели; пансионаты; пансионаты для животных; рестораны; рестораны самообслуживания; службы приема по временному размещению [управление прибытием и отъездом]; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; украшение еды; украшение тортов; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги баров; услуги кемпингов; услуги личного повара; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вашиоку; услуги ресторанов лаппи "удон" и "соба"; ясли детские».*

Согласно доводам возражения оспариваемый товарный знак (1) сходен до степени смешения:



- с товарным знаком «» по свидетельству №562332 с приоритетом от 29.07.2014 – (2), представляющим собой комбинированное обозначение, состоящее из стилизованного круга, на фоне которого помещен словесный элемент «МИЛАН», выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита полукругом, под которым расположен словесный элемент «ПИЦЦА» (неохраняемый элемент), выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита полукругом.

Знак охраняется в зеленом, красном, желтом цветовом сочетании.

Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 43 класса МКТУ *«услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги баров; прокат палаток; аренда помещений для проведения встреч; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды; рестораны самообслуживания; закусочные; прокат мебели, столового белья и посуды; кафетерии; столовые на производстве и в учебных*

заведениях; кафе; прокат кухонного оборудования; рестораны; прокат передвижных строений».

- с товарным знаком «**МИЛАНО**» по свидетельству №433487 с приоритетом от 29.08.2008 – (3), представляющим собой словесное обозначение, состоящее из словесного элемента «МИЛАНО», выполненного заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 43 класса МКТУ *«закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом».*

Анализ оспариваемого товарного знака «» (1) и

противопоставленных товарных знаков «» (2), «**МИЛАНО**» (3), на соответствие требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

С точки зрения фонетики сравниваемые словесные элементы «Милана» – «МИЛАНО» / «МИЛАНО», действительно, содержат тождественные части «Милан-»/«МИЛАН-»/«МИЛАН-», а буквы «-а»/«-О»/«-О», на которые оканчиваются сравниваемые словесные элементы являются парными.

Вместе с тем, конечные буквы несут в себе слабое, но все же фонетическое различие между оспариваемым и противопоставленными товарными знаками.

По графическому признаку сходства сравниваемые товарные знаки (1) и (2,3) не являются сходными, в силу того, что оспариваемый товарный знак (1) выполнен рисованным шрифтом, приближенным к рукописному, так, буква «М» имеет непропорциональное удлинение, а буква «л» - декоративную засечку, строчные буквы имеют продолжение, характерное для прописных букв для соединения между

собой, в то же время словесный элемент «МИЛАНО» противопоставленного товарного знака (2) выполнен контрастным шрифтом с ярко выраженным переходом толстых штрихов к тонким, а словесный элемент «МИЛАНО» противопоставленного товарного знака (3) – стандартным классическим шрифтом, которому присуще четкость форм и отсутствие лишних элементов. Кроме того, противопоставленный товарный знак является комбинированным, включает различные изобразительные элементы и выполнен в зеленом, красном, желтом цветовом сочетании.

Что касается семантического признака сходства, то сравниваемые товарные знаки (1) и (2,3) также не являются сходными.

Так, словесный элемент «Милана» оспариваемого товарного знака является женским именем славянского происхождения, в то время как «МИЛАНО» противопоставленных знаков (1,2) является многозначным словом, которое может подразумевать как собственное имя - фамилию, так и наименование спортивного клуба, города, штата и др. (например: Милано, Джузеппе (1887— 1971) — итальянский футболист, полузащитник, 5-кратный чемпион Италии в составе клуба «Про Верчелли» (1908—1913), брат Феличе Милано, Милано, Фабио (род. 1977) — итальянский бейсболист, участник Олимпийских игр 2004 года в составе национальной сборной, Милано, Феличе (1891—1915) — итальянский футболист, защитник, 5-кратный чемпион Италии в составе клуба «Про Верчелли» (1908—1913), брат Джузеппе Милано.см. Интернет, словари).

Кроме того, слово «МИЛАНО» в противопоставленном комбинированном товарном знаке (2) в совокупности с изобразительными элементами, в том числе с неохраняемым словесным элементом «ПИЦЦА», несет в себе отсылку к итальянской культуре, где пицца является национальным блюдом, известным во всем мире.

С учетом изложенного сравниваемые товарные знаки (1) и (2,3) не сходными семантически и визуально, что согласуется с выводами, изложенными в судебных решениях [3-5].

Анализ однородности услуг, в отношении которых зарегистрированы оспариваемый товарный знак и противопоставленные товарные знаки показал, что сопоставляемые услуги однородны, поскольку соотносятся как род-вид, относятся к одному виду услуг (услуги по временному проживанию, услуги по приготовлению блюд, услуги в области общественного питания), имеют один круг потребителей и условия реализации.

Вместе с тем, установленное отсутствие сходства сравниваемых товарных знаков (1) и (2, 3) позволяет потребителю не смешивать однородные услуги, маркированные данными знаками.

Утверждение лица, подавшего возражение, о длительном и активном использовании своих товарных знаков для индивидуализации деятельности кафе и ресторанов не нашло подтверждения в материалах дела.

В отношении довода лица, подавшего возражение, относительно наличия у него серии товарных знаков коллегия отмечает, что для вывода о том, что используется серия товарных знаков, необходимо использование, по крайней мере, трех товарных знаков, в основе которых лежит один элемент. Использование только двух товарных знаков, объединенных единым элементом, не может рассматриваться как использование серии товарных знаков.

В силу изложенного, коллегия полагает, что предоставление правовой охраны знаку по свидетельству №889320 в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации, не противоречит требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса и, следовательно, является правомерной.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.12.2022, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №889320.