

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 16.07.2024, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «МЕЛС», город Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023725708, при этом установила следующее.

Заявленное обозначение «  MELS TRAVEL » по заявке №2023725708 с приоритетом от 30.03.2023 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 35, 39, 41, 42, 43, 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.


Роспатентом было принято решение от 24.05.2024 о государственной регистрации товарного знака в отношении части услуг 35 класса МКТУ. В отношении остальной части услуг 35 и всех услуг 39, 41, 42, 43, 45 классов МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, ввиду его несоответствия требованиям пункта 1 и пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения:




- с товарным знаком «» по свидетельству №617502 (приоритет: 02.07.2015), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «БрендМаркет», город Новосибирск, в отношении услуг 35 класса МКТУ;



- с товарным знаком «» по свидетельству №392169 (приоритет: 04.09.2007), зарегистрированным на имя Публичного акционерного общества «ДИКСИ Групп», город Москва, в том числе в отношении услуг 39, 41, 42, 43, 45 классов МКТУ;

MILS
МИЛС

- с товарным знаком «» по свидетельству №385321 (приоритет: 27.04.2007), зарегистрированным на имя Публичного акционерного общества «ДИКСИ Групп», город Москва, в том числе в отношении услуг 39, 41, 42, 43, 45 классов МКТУ;

- со словесным знаком «MILS» по международной регистрации №729376, зарегистрированным на имя MariElectronics Oy, Финляндия, в отношении товаров 09 класса МКТУ однородных услугам 42 класса МКТУ.

Кроме того, в заявленном обозначении элемент «TRAVEL» является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 16.07.2024 поступило возражение на решение Роспатента от 24.05.2024. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не совпадает с противопоставленными товарными знаками по большинству признаков фонетического сходства – количеству букв, звуков, ударений, характеру и произношению совпадающих частей обозначений, что обуславливает отсутствие сходства сравниваемых обозначений по фонетическому признаку сходства;

- заявленное обозначение не совпадает с противопоставленными товарными знаками по большинству признаков смыслового сходства – логическое ударение, противоположность заложенной идеи. Это обуславливает отсутствие сходства сравниваемых обозначений по смысловому признаку сходства;

- за счет изобразительного элемента заявленное обозначение воспринимается иначе, чем просто слово;

- различие в цветовом оформлении сравниваемых обозначений является существенным и может быть положено в основу для вывода о несхождении обозначений в целом;

- заявленное обозначение не совпадает с рядом цветовых и графических решений противопоставленных товарных знаков;

- заявленное обозначение продолжительное время используется заявителем и хорошо известно широкому кругу потребителей до даты подачи заявки;

- существует ряд товарных знаков, схожих с заявленным обозначением, зарегистрированных для однородной деятельности.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит изменить решение Роспатента от 24.05.2024 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2023725708 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 35, 39, 41, 42, 43, 45 классов МКТУ, с указанием элемента «TRAVEL» в качестве охраняемого.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (30.03.2023) заявки №2023725708 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;
- 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

На основании абзаца шестого пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с требованиями подпункта 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.

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 пунктом 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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

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.

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).

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение « MELS TRAVEL», состоящее из словесных элементов «MELS TRAVEL», выполненных буквами латинского алфавита, и изобразительного элемента, представляющего собой силуэт птицы, а также две возвышенности. Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2023725708 испрашивается в синем, черном сочетании, в отношении услуг 35, 39, 41, 42, 43, 45 классов МКТУ.

Анализ обозначения по заявке №2023725708 на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В поступившем возражении заявитель не привел доводов относительно примененного основания для исключения слова TRAVEL из объема правовой


охраны заявленного обозначения.

Слово “TRAVEL” имеет значение в переводе с английского языка на русский “путешествие; путешествовать”. Данное слово активно используется субъектами рынка туристических услуг для указания своей сферы деятельности. Испрашиваемые услуги 35, 39, 41, 42, 43, 45 классов МКТУ напрямую связаны с услугами туристического агентства, так как включают в себя услуги по продвижению и продаже, услуги бронирования, трансферов, организации развлечений и обучения, услуги размещения и питания, а также услуги юридического сопровождения путешественников, программирования (для обеспечения работы приложений с туристическими услугами).


Очевидно, что словарное значение слова “TRAVEL” является характеризующим назначением всех перечисленных групп услуг, поэтому пункт 1 (3) статьи 1483 Кодекса правомерно применен в оспариваемом решении.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.



Противопоставленный товарный знак [1] «  » по свидетельству №617502 с приоритетом 02.07.2015, состоит из словесного элемента “Mills”, выполненного буквами латинского алфавита, а также из изображения округлой фигуры. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в красном и белом цветовых сочетаниях в отношении услуг 35 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак [2] «  » по свидетельству №392169 с приоритетом 04.09.2007 состоит из словесного элемента “Mills”, выполненного буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 39, 41, 42, 43, 45 классов МКТУ;

MILS МИЛС

Противопоставленный товарный знак [3] «МИЛС» по свидетельству №385321 с приоритетом от 27.04.2007 состоит из словесных элементов “MILS МИЛС”, выполненных буквами латинского и русского алфавитов. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 39, 41, 42, 43, 45 классов МКТУ;

Противопоставленный знак [4] «MILS» по международной регистрации №729376 выполнен буквами латинского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ однородных услугам 42 класса МКТУ.

В результате сравнительного анализа по фонетическому критерию сопоставляемых обозначений установлено, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-4] являются сходными между собой за счет совпадения в словах «MELS» / «MILS»/ «МИЛС» трех букв из четырех, расположенных в одинаковом порядке, а также близости звучания отличающихся гласных «E» и «I».

Семантический критерий сходства не может быть применен, поскольку слово «MELS» отсутствует в словарных источниках информации, следовательно, сопоставление по смысловому значению не может быть проведено.

Что касается графического критерия сходства, то все сопоставляемые обозначения содержат в себе слова «MELS» / «MILS», выполненные буквами латинского алфавита, а также характеризуются одинаковой протяженностью за счет совпадения количества букв.

Таким образом, заявленное обозначение является сходным с противопоставленными товарными знаками [1-4] за счет фонетического и графического сходства словесных элементов «MELS» / «MILS».

Имеющиеся визуальные отличия, связанные с присутствием в комбинированных обозначениях дополнительных, отличающихся изобразительных элементов, являются второстепенными за счет первалирования установленного сходства словесных элементов.

Анализ однородности испрашиваемых к регистрации услуг показал следующее.

Испрашиваемые услуги 35 класса МКТУ «исследования в области маркетинга; демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; презентация товаров во всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров для третьих лиц; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; услуги магазинов, в том числе обеспечение торговли услугами 39, 41, 43 классов через сеть Интернет [Интернет-магазины]; управление гостиничным бизнесом; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров» однородны услугам «реклама; административная деятельность в сфере бизнеса; управление процессами обработки заказов на покупки; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги субподрядчика управление [коммерческое]» противопоставленного товарного знака [1], поскольку представляют собой услуги одинакового назначения, связанного с продвижением и продажей товаров, обеспечением процесса обработки заказов.

Испрашиваемые услуги 39 класса МКТУ «авиаперевозки; бронирование билетов для путешествий; бронирование путешествий; бронирование транспортных средств; доставка пакетированных грузов; информация по вопросам перевозок; организация путешествий; организация международных круизов и круизов внутри определенных стран; организация круизов; перевозка путешественников; перевозка ценностей под охраной; перевозки автомобильные; перевозки водным транспортом; перевозки железнодорожные; перевозки пассажирские; посредничество при перевозках; прокат автомобилей; прокат транспортных средств; сопровождение путешественников; услуги по предоставлению туров; экскурсии [туризм]» однородны услугам 39 класса МКТУ «автобусный транспорт; автомобильный транспорт; бронирование [предварительный заказ] транспортных средств; случае повреждения; водный

транспорт; воздушный транспорт; гужевой транспорт; доставка товаров; доставка корреспонденции; доставка пакетированных грузов; доставка товаров; доставка товаров, заказанных по почте; железнодорожный транспорт; информация по вопросам перевозок; морские перевозки; пассажирский транспорт; перевозка грузов на судах; перевозка; грузовым автотранспортом; перевозка гужевым транспортом; перевозка и разгрузка мусора; перевозка мебели; перевозка на баржах [лихтерах]; перевозка на паромах; перевозка путешественников; перевозка ценностей в бронированном транспорте; перевозки; фрахтование судов; экспедирование грузов; экспедиторские услуги» противопоставленного товарного знака [2], поскольку сопоставляемые услуги перевозок и сопровождения путешественников совпадают по назначению.

Испрашиваемые услуги 41 класса МКТУ «*бронирование билетов на зрелищные мероприятия; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий; организация досуга; организация развлечений на базах отдыха; презентации [развлечения]; организация деловых и рабочих встреч [развлечения]; развлечение гостей; организация досуга на дикой природе; услуги по распространению билетов [развлечения]; фотографирование; организация отдыха; представления театральные; организация и проведение вечеров и праздников; услуги переводчиков; представления театрализованные; информация в области культуры и спорта; подготовка материалов для распространения в средствах массовой информации, за исключением рекламных; организация досуга, а именно охоты, рыбалки»* в части совпадают, а в остальной части однородны услугам класса МКТУ «*бронирование билетов на спектакли, видеосъемка, информация по вопросам отдыха, информация по вопросам развлечений, киностудии, парки аттракционов, производство видеофильмов, производство кинофильмов, прокат аудио- и звукозаписей, прокат аудиооборудования, прокат видеокамер, прокат видеомагнитофонов, прокат видеофильмов»* противопоставленного товарного знака [2], поскольку они относятся к общим родовым группам (развлечения,

информация по вопросам развлечений, организация досуга), имеют одинаковый круг потребителей и условия реализации.

Испрашиваемые услуги 42 класса МКТУ «исследования научные; модернизация программного обеспечения; обслуживание программного обеспечения; предоставление информации в области компьютерных технологий и программирования через веб-сайты; предоставление поисковых средств для Интернета; предоставление программной платформы готовой к использованию облачных сервисов [PaaS]; проведение исследований по техническим проектам; разработка компьютерных платформ; разработка программного обеспечения» в части идентичны, а в остальной части однородны услугам 42 класса МКТУ «анализ компьютерных систем; восстановление компьютерных баз данных; дизайн художественный; защита информационных систем от вирусов; установка программного обеспечения; модернизация программного обеспечения; обслуживание техническое программного обеспечения; проектирование компьютерных систем; прокат веб-серверов; прокат компьютеров; прокат средств программного обеспечения; размещение веб-сайтов; размножение компьютерных программ; разработка программного обеспечения; рассеивание облаков; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; составление программ для компьютеров;» противопоставленных товарных знаков [2-3], а также однородны товарам 09 класса МКТУ «Аппаратура и приборы контроля, управления и контроля (надзора), программное обеспечение для ЭВМ (записанное) для указанных товаров» противопоставленного знака по международной регистрации [4]. Сопоставляемые услуги и товары имеют одинаковое назначение и взаимную встречаемость, направлены на создание программы, ее установку и обеспечение ее работоспособности на протяжении всего цикла.

Испрашиваемые услуги 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; закулочные; кафе; кафетерии; мотели; пансионаты; пансионаты для животных; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат палаток; прокат передвижных строений; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги баров; услуги кемпингов; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; ясли детские” идентичны соответствующим услугам в противопоставленных товарных знаках [2-3].

Испрашиваемые услуги 45 класса МКТУ “услуги юридического сопровождения в получении паспортов, транзитных и въездных виз” соотносятся как видовые относительно родовой позиции “услуги юридические” противопоставленных товарных знаков [2-3].

Однородность услуг заявителем в возражении не оспаривалась.

Таким образом, высокая степень сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, а также в части идентичность, а в остальной части высокая степень однородности сопоставляемых услуг, является основанием для вывода о наличии вероятности смешения сопоставляемых обозначений. Следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Доводы особого мнения от 28.08.2024, представленного заявителем, повторяют доводы, изложенные ранее, и проанализированы выше в мотивировочной части заключения коллегии.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.07.2024, оставить в силе решение Роспатента от 24.05.2024.