

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела возражение, поступившее 23.08.2017, поданное ЗАО «Фирма «Гигиена», г. Екатеринбург (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №606966, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак был зарегистрирован 28.02.2017 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации по заявке №2015729690 с приоритетом от 17.09.2015 на имя ООО «Фирма «Гигиена», Свердловская обл., г. Березовский (далее – правообладатель) в отношении товаров 05 и услуг 35, 39, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное



обозначение, включающее словесный элемент «Милана», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита на фоне стилизованного изображения сердца. Над словесным элементом также изображено стилизованное сердце, а справа от слова «Милана» и под ним – дугообразные линии.

Товарный знак охраняется в белом, розовом цветовом сочетании.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по

свидетельству № 606966 предоставлена в нарушение требований пунктов 3 (1), 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака

МИЛАНА

 по свидетельству №241373, сходного до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, который с более ранним приоритетом (16.08.2001) зарегистрирован в отношении товаров 05 и услуг 35, 39, 42 классов МКТУ;

- сходство оспариваемого и противопоставленного товарных знаков обусловлено полным фонетическим и семантическим совпадением и визуальным сходством словесных элементов «Милана», представляющих собой женское имя славянского происхождения, и однородностью товаров 05 и услуг 35, 39, 42 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки;

- правообладатель оспариваемого товарного знака на упаковке производимой продукции и при ее продвижении использует обозначение, отличающееся от товарного знака по свидетельству №606966, а именно: обозначение «Милана» совместно с графическим элементом в виде стилизованного изображения ромашки, что, по мнению лица, подавшего возражение, является намеренным действием с целью создания аналогии с оригинальным товаром лица, подавшего возражение;

- с 2000 года в течение 17 лет лицо, подавшее возражение, производит продукцию (женские гигиенические прокладки), маркированную товарным знаком «Милана» по свидетельству №241373, которая реализуется на территории Российской Федерации и за ее пределами, благодаря чему приобрела широкую известность среди потребителей, которые ассоциируют товарный знак по свидетельству №241373 именно с ЗАО «Фирма «Гигиена» (лицом, подавшим возражение);

- правообладатель осуществляет презентацию своего товара (женских гигиенических прокладок) на сайте <http://milana.ural.ru>, администратором которого является, используя репутацию лица, подавшего возражение, и изображение ромашки на упаковке продукции, что свидетельствует о намерении ввести

потребителя в заблуждение относительно производителя этой продукции и злоупотреблении правом;

- на дату регистрации оспариваемого товарного знака руководителем ЗАО «Фирма «Гигиена» и учредителем ООО «Фирма «Гигиена» являлся Михеев И.Б., обладающий всей коммерческой и иной информацией о хозяйственной деятельности лица, подавшего возражение, в связи с чем, он имел возможность выдать правообладателю письмо-согласие от имени лица, подавшего возражение, на регистрацию сходного товарного знака;

- лицо, подавшее возражение, полагает, что письмо-согласие не должно быть принято во внимание экспертизой Роспатента, поскольку при регистрации товарного знака по свидетельству №606966 велика вероятность возникновения смешения товаров, маркированных сходными знаками, и введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, при этом наличие родственных связей между правообладателем и лицом, подавшим возражение, не могло быть принято во внимание.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №606966 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Фирма «Гигиена» [1];
- выписка из реестра товарных знаков в отношении товарного знака по свидетельству №606966 [2];
- выписка из ЕГРЮЛ в отношении ЗАО «Фирма «Гигиена» [3];
- свидетельство на товарный знак и выписка из реестра товарных знаков в отношении товарного знака по свидетельству №241373 [4];
- договоры на проведение работ по сертификации продукции и на проведение инспекционного контроля за сертифицированной продукцией, заключенные с лицом, подавшим возражение [5];
- договоры на проведение работ по экспертизе сырья для гигиенических прокладок, заключенные с лицом, подавшим возражение [6];

- договор на проведение приемочных технических испытаний изделий медицинского назначения и акт к договору [7];
- перечень продукции, подлежащей штриховому кодированию, утвержденный ЗАО «Фирма «Гигиена» [8];
- данные о регистрации товарных кодов на продукцию «Милана» [9];
- договоры на изготовление полиграфической продукции с приложениями, в том числе договор поставки (формы для флексографической печати), заключенные с лицом, подавшим возражение [10];
- договор на изготовление и поставку упаковки [11];
- образцы макетов упаковки продукции «Милана» [12];
- договор на изготовление и передачу полиграфической продукции [13];
- - договор поставки пленочных материалов или изделий из пленочных материалов [14];
- товарные накладные а 2010 – 2015, 2017 годы [15];
- международные контракты от 11.01.2007, от 18.03.2009, от 11.01.2007, от 11.01.2009, от 24.02.2009 [16];
- акт осмотра страниц информационных порталов «irecommend.ru» <http://irecommend.ru/>; «отзыв/expert» <http://otzyv.expert/>; интернет-сообщества «отзовик» <http://otzovik.com/> [17];
- договор на изготовление рекламного ролика от 15.03.2011 [18];
- акты о проведении фотосъемки [19];
- нотариальный протокол осмотра доказательств [20].

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением и представил отзыв, в котором выразил несогласие с приведенными в возражении доводами.

В отзыве указано, что до июня 2016 года правообладатель оспариваемого товарного знака и лицо, подавшее возражение, являлись аффилированными лицами: учредителями ЗАО «Фирма «Гигиена», созданного 01.08.2002, являлись Чагаев В.Н. (25%) и Михеев И.Б. (25%), при этом Михеев И.Б. на дату подачи заявки №2015729690 на регистрацию товарного знака был генеральным директором ЗАО

«Фирма «Гигиена» и владельцем 77,5% обыкновенных акций ЗАО Фирма «Гигиена», а Чагаев В.Н. являлся владельцем 7,5% обыкновенных акций ЗАО Фирма «Гигиена».

Учредителями (участниками) ООО Фирма «Гигиена», созданного 27.05.2014, также являются Чагаев В.Н. и Михеев И.Б.

Лицо, подавшее возражение, выдало безотзывное согласие правообладателю (ООО «Фирма «Гигиена») на регистрацию товарного знака, в результате чего была произведена регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №606966.

Такое согласие лицо, подавшее возражение, выдало добровольно и осознанно с учетом возможности в дальнейшем присутствия на рынке товаров, маркированных оспариваемым товарным знаком по свидетельству №606966.

После смены акционеров и руководства позиция ЗАО Фирма «Гигиена» в отношении ООО «Фирма «Гигиена» изменилась, в связи с чем было подано настоящее возражение.

Правообладатель полагает, что довод лица, подавшего возражение, о том, что потребитель будет введен в заблуждение относительно изготовителя продукции, не имеет под собой оснований.

Тот факт, что правообладатель выпускает продукцию с иным изображением, не соответствующим оспариваемому товарному знаку, не может быть принят во внимание при рассмотрении данного спора, поскольку не относится к введению в гражданский оборот продукции с использованием оспариваемого товарного знака.

Правообладатель отмечает, что оспариваемый и противопоставленный товарные знаки производят на потребителя различное зрительное впечатление, обусловленное различным композиционным построением и цветовым решением.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №606966.

К отзыву приложены выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Фирма «Гигиена» и ЗАО «Фирма «Гигиена».

На заседании коллегии, которое состоялось 18.10.2017, правообладатель дополнительно представил выписки из реестра владельцев ценных бумаг ЗАО «Фирма «Гигиена».

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

С учетом даты приоритета (17.09.2015) оспариваемого товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482 и введенные в действие 31 августа 2015г. (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация 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 настоящего пункта, 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 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 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 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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).

Оспариваемый товарный знак, как указано выше, представляет собой



комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «Милана», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита на фоне стилизованного изображения сердца. Над словесным элементом также изображено стилизованное сердце, а справа от слова «Милана» и под ним – дугообразные линии.

Товарный знак охраняется в отношении следующих товаров и услуг:

05 - бактерициды; бинды; бинды перевязочные; бинты; вата асептическая; вата гигроскопическая; вата для медицинских целей; горчичники; дезинфицирующие средства для гигиенических целей; лейкопластыри; марля для перевязок; материалы перевязочные медицинские; повязки гигиенические; повязки для компрессов; повязки наплечные хирургические; подгузники [детские пеленки]; подгузники для домашних животных; подушечки гигиенические; подушечки мозольные; подушечки, используемые при кормлении грудью; пояса для гигиенических женских прокладок; прокладки гигиенические; прокладки гигиенические для страдающих недержанием; прокладки гигиенические женские; прокладки ежедневные [гигиенические]; салфетки гигиенические; салфетки, пропитанные лекарственными средствами; средства дезинфицирующие; средства дезинфицирующие для гигиенических целей; средства против потения; тампоны; тампоны гигиенические для женщин; тампоны для заживления ран; трусы гигиенические женские; трусы-подгузники.

35 - демонстрация товаров, включенных в 05 класс; изучение рынка товаров, включенных в 05 класс; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; маркетинг; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; посредничество коммерческое [обслуживание]; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление деловой информации через веб-сайты; продажа аукционная товаров, включенных в 05 класс; продвижение товаров, включенных в 05 класс для третьих лиц; реклама; услуги по оптовой, розничной продаже товаров, включенных в 05 класс; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров, включенных в 05 класс; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами, включенными в 05 класс]; экспертиза деловая.

39 - доставка товаров; доставка товаров, заказанных по почте; пакетирование; перевозка товаров; расфасовка товаров; упаковка товаров; услуги курьеров [доставка корреспонденции или товаров]; хранение товаров; хранение товаров на складах.

42 - контроль качества; научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки; испытания клинические; испытания материалов; испытания текстильных изделий; исследования в области косметологии; исследования и разработка новых товаров для третьих лиц; исследования научные; услуги дизайнеров в области упаковки; услуги научных лабораторий.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №241373

МИЛАНА



представляет комбинированное обозначение , включающее словесный элемент «МИЛАНА» и изобразительный элемент в виде стилизованной ромашки на фоне ленты.

Товарный знак охраняется в отношении следующих товаров и услуг:

05 - гигиенические повязки, бинты, бандажи; салфетки гигиенические; подушечки гигиенические; прокладки; тампоны; гигроскопическая вата; дезинфицирующие средства для гигиенических целей; перевязочные материалы медицинские.

35 - реклама; организация выставок для коммерческих или рекламных целей; факторные операции.

39 - упаковка и хранение товаров; перевозки; пакетирование; доставка товаров.

42 - консультации профессиональные [не связанные с деловыми операциями]; предоставление оборудования для выставок; промышленные и научные исследования и разработки; создание новых видов товаров; реализация указанных товаров 05 класса.

При проведении экспертизы товарного знака по заявке №2015729690 было установлено сходство до степени смешения вышеуказанных обозначений и однородность товаров и услуг, в отношении которых испрашивалась правовая охрана товарного знака по заявке №2015729690 и зарегистрирован товарный знак по свидетельству №241373.

Однако, поскольку правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №241373 на стадии экспертизы предоставил письменное безотзывное согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2015729690 в отношении заявленных товаров и услуг на имя заявителя, которое было принято во внимание с учетом отсутствия тождества между обозначениями, а также аффилированности правообладателя противопоставленного товарного знака и лица, подавшего возражение, обозначение по заявке №2015729690 было зарегистрировано в качестве товарного знака.

Таким образом, регистрация оспариваемого товарного знака была произведена в соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В отношении довода лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и лица, оказывающего услуги, коллегия установила следующее.

В подтверждение довода о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение, лицо, подавшее возражение, ссылается на широкую известность и узнаваемость выпускаемой им продукции (женских гигиенических прокладок, относящихся к части товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак), в подтверждение чего представлен большой объем документов, свидетельствующих о реализации этой продукции на территории Российской Федерации и за ее пределами (Казахстана, Киргизии, Белоруссии), до даты приоритета оспариваемого товарного знака (за 2009 – 2015, 2017 годы).

Коллегия не ставит под сомнение известность и популярность товаров (женских гигиенических прокладок), произведенных лицом, подавшим возражение, однако отмечает, что эти документы относятся к товарам, маркированным товарным знаком по свидетельству №241373.

Однако в возражении подчеркнуто, что правообладатель использовал для маркировки своей продукции (женских гигиенических прокладок) не оспариваемый



товарный знак , а обозначение «МИЛАНА» с графическим элементом в виде стилизованного изображения ромашки, т.е. другое обозначение, сходное с товарным знаком лица, подавшего возражение.

Никаких документов, подтверждающих введение в гражданский оборот товаров, маркированных именно оспариваемым товарным знаком, материалы возражения не содержат.

Таким образом, на дату приоритета оспариваемого товарного знака потребитель не был осведомлен о продукции, маркированной оспариваемым

товарным знаком, соответственно в его сознании не могла сложиться устойчивая ассоциативная связь между этим товарным знаком и лицом, подавшим возражение.

Кроме того, помимо материалов, касающихся части товаров 05 класса МКТУ (женских гигиенических прокладок), включенных в перечень оспариваемой регистрации, никаких документов в подтверждение довода лица, подавшего возражение, о введении потребителя в заблуждение относительно изготовителя других товаров 05 класса МКТУ и услуг 35, 39, 42 классов МКТУ, возражение не содержит.

Поскольку способность обозначения вводить в заблуждение возникает в сознании потребителя в результате ассоциации с иным производителем товаров на основании его предшествующего опыта, отсутствие вышеуказанной информации на дату приоритета (17.09.2015) оспариваемого товарного знака, не позволяет сделать обоснованный вывод о том, что у потребителя на основе предыдущих знаний могло сформироваться определенное представление, способное ввести его в заблуждение относительно изготовителя товаров 05 и услуг 35, 39, 42 классов МКТУ, включенных в перечень оспариваемой регистрации, маркированных этим товарным знаком.

Таким образом, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса, не подтверждены материалами возражения.

По окончании рассмотрения возражения от лица, подавшего возражение, поступило особое мнение от 19.10.2017, мотивы которого повторяют доводы возражения, анализ которых дан в настоящем заключении и не требует дополнительного изучения.

Что касается информации, приведенной в особом мнении, о том, что 06.08.2014 между акционерами ЗАО «Фирма «Гигиена» и ООО «Фирма «Гигиена» был подписан предварительный договор о продаже Михеевым И.Б. и Чагаевым В.Н. 100% пакета своих акций, то этот договор касается будущего распределения долей в уставном капитале этих фирм наследников А.Л. Карелина (одного из учредителей

ЗАО «Фирма «Гигиена»). Однако на дату приоритета, регистрации оспариваемого товарного знака и до настоящего времени, согласно выпискам из ЕГРЮЛ [1], [3], эти фирмы связаны между собой составом учредителей, что свидетельствует о аффилированности фирм и правомерности принятия экспертизой письма-согласия.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.08.2017, и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №606966.