

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, повторно 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 (далее – Госреестр) 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.

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 материалы, подтверждающие доводы лица, подавшего возражение.

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением и представил отзыв, в котором выразил несогласие с приведенными в возражении доводами, в подтверждение чего также представил соответствующие материалы и документы.

В отзыве, в частности, указано, что до июня 2016 года правообладатель оспариваемого товарного знака и лицо, подавшее возражение, являлись аффилированными лицами.

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.

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

По результатам рассмотрения возражения Роспатентом было принято решение от 06.12.2017 отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.08.2017, и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №606966.

Не согласившись с данным решением, лицо, подавшее возражение, обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным вышеуказанного решения Роспатента от 06.12.2017.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 06.09.2018 по делу №СИП-127/2018 требования лица, подавшего возражение, были удовлетворены, и решение Роспатента от 06.12.2017 было признано недействительным. Суд обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение ЗАО «Фирма «Гигиена» от 23.08.2017 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №606966.

Не согласившись с указанным решением суда, Роспатент обратился с кассационной жалобой, в которой просил отменить вышеуказанное решение Суда по интеллектуальным правам и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Следует отметить, что в период рассмотрения спора в судебном порядке наименование правообладателя оспариваемого товарного знака было изменено на Общество с ограниченной ответственностью «ХайТексЛаб». Дата внесения записи в Госреестр – 08.06.2018.

Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 20.12.2018 решение Суда по интеллектуальным правам от 06.09.2018 по делу №СИП-127/2018 отменено.

Постановление вступило в законную силу со дня его принятия и на дату заседания коллегии (11.01.2019) в кассационном порядке не было обжаловано в Судебную коллегия Верховного суда Российской Федерации.

Отмена решения Суда по интеллектуальным правам от 06.09.2018 по делу №СИП-127/2018 устраняет основания для повторного рассмотрения возражения от 23.08.2017 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №606966 по существу.

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

прекратить делопроизводство по возражению, поступившему 23.08.2017, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №606966.