

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 26.06.2017 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное ООО «АПК-сервис», г. Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №463537, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2011714772 с приоритетом от 12.05.2011 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 04.06.2012 за №463537 на имя ООО «Ай Эм Джи Плюс», Пермский край, в отношении товаров 01 класса МКТУ «препараты обезжиривающие, используемые в производственных процессах».

Впоследствии, на основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак, зарегистрированного Роспатентом 19.06.2017 за №РД0225610, в отношении всех товаров 01 класса МКТУ ООО «Ай Эм Джи Плюс» передало свое исключительное право на вышеуказанный товарный знак ООО «Доминус», Пермский край (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №463537 представляет собой



комбинированное обозначение , включающее словесный элемент «MIG», выполненный буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения улитки.

В поступившем 26.06.2017 возражении изложено мнение о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пунктов 1, 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Основные доводы возражения сводятся к следующему:

- с 2006 года ООО «АПК-сервис» производило товары «моющие средства» под сходным с оспариваемым товарным знаком обозначением «МИГ», которые однородны товарам 01 класса МКТУ оспариваемой регистрации, а ООО ПТГ «Регион Альянс» вводило эти товары в гражданский оборот. Однородность товаров и сходство обозначений подтверждаются судебными решениями (дело № А40-182640/2015);

- к 2011 году ПТГ «Регион Альянс» было реализовано товаров на сумму более 126 миллионов рублей нескольким сотням контрагентов. Сведения о товарах, маркированных обозначением «МИГ», публиковались в методических пособиях и инструкциях Российской академии сельскохозяйственных наук;

- таким образом, обозначение «МИГ» к 2011 году в сознании потребителей устойчиво ассоциировалось с ООО «АПК-сервис» и ООО ПТГ «Регион Альянс», следовательно, оспариваемый товарный знак способен ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товара;

- продолжительное и активное использование обозначения «МИГ» ООО «АПК-сервис» и ООО ПТГ «Регион Альянс» в отношении товаров «моющие средства» привело к тому, что обозначение по заявке №2011714772 на дату приоритета не обладало различительной способностью.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №463537 недействительным полностью.

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

1. Выписки из ЕГРЮЛ на ООО «АПК-сервис» по состоянию на 26.06.2017;
2. Выписка из ЕГРЮЛ на ООО ПТГ «Регион Альянс» по состоянию на 26.06.2017;
3. Решение Арбитражного суда города Москвы по делу № А40-182640/2015 от 11.04.2016;

4. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда № 09АП-23693/2016 по делу № А40-182640/2016 от 02.08.2016;
5. Постановление Суда по интеллектуальным правам по делу № А40-182640/2015 от 17.01.2017;
6. Распечатка из сети Интернет значения слова «обезжиривание»;
7. Санитарно-эпидемиологические заключения на моющие средства: «МИГ-МД/О»; «МИГ-ДР/У»; «МИГ-антинагар/плюс» (изготовитель ООО «АПК-сервис»);
8. Свидетельство о государственной регистрации моющего средства «МИГ-МД/О» (изготовитель ООО «АПК-сервис»);
9. Технические условия на моющие средства: «МИГ-МД/О»; «МИГ-ДР/У»; «МИГ-антинагар/плюс» (разработано ООО «АПК-сервис»);
10. Каталожные листы продукции на моющие средства: «МИГ-МД/О»; «МИГ-ДР/У»; «МИГ-антинагар/плюс»;
11. Инструкции по применению моющего средства «МИГ-МД»;
12. Методическое пособие по применению моющего средства «МИГ-ДР/У»;
13. Справочные сведения: об объемах поставок моющих средств «МИГ» с 2006 года по 12.05.2011 года; о регионах поставки моющих средств «МИГ» за 2006-2011 гг.;
14. Выборка договоров на поставку моющих средств «МИГ» за 2006-2011 гг. с приложениями (платежные поручения, товарные накладные, счета-фактуры);
15. Сведения о ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»;
16. Правила по стандартизации. Правила заполнения и представления каталожных листов продукции. Госстандарт России;
17. Выписки из ЕГРЮЛ на ООО «АПК-сервис» по состоянию на 16.09.2005;
18. Договор №ПРС-01/09 от 20.05.2009, заключенный между ООО «АПК-сервис» и ООО ПТГ «Регион Альянс», и приложения к нему.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №463537, ознакомленный с возражением, представил отзыв и дополнение к нему, основные доводы которых сводятся к следующему:

- в материалах возражения отсутствуют надлежащие доказательства того, что обозначение «МИГ» в отношении оспариваемых товаров устойчиво ассоциировалось именно с лицом, подавшим возражение. Такая ассоциация могла бы иметь место только с ООО ПТГ «Регион-Альянс»;

- при анализе по данному вопросу необходимо учитывать, что оспариваемый товарный знак является комбинированным, содержит словесный и изобразительный элементы. При этом словесный элемент выполнен буквами латинского алфавита. Все эти отличия от обозначения «МИГ», используемого лицом, подавшим возражение, приводят к выводу о недоказанности довода об ассоциации обозначения «МИГ» с лицом, подавшим возражение, и/или его возможным контрагентом;

- материалы возражения не содержат документов, подтверждающих производство и реализацию лицом, подавшим возражение, товаров оспариваемой регистрации;

- доводы возражения со ссылкой на предшествующее использование обозначения «МИГ» подлежат отклонению в связи с тем, что законодательством Российской Федерации правовой механизм преждепользования в отношении товарных знаков не предусмотрен. Данный вывод подтверждается судебной практикой;

- не представлено доказательств того, что обозначение «МИГ» в отношении оспариваемых товаров до даты приоритета оспариваемого товарного знака использовалось разными независимыми производителями. По мнению правообладателя, даже если согласиться с доводами возражения, то единственным производителем «моющих средств», маркированных обозначением «МИГ», является ООО «АПК-сервис», а ООО ПТГ «Регион Альянс» является его дилером, не выступая в качестве производителя;

- вместе с тем правообладатель отмечает, что деятельность по производству и реализации товаров «препараты обезжиривающие, используемые в производственных процессах», маркируемых оспариваемым товарным знаком, предшествующий правообладатель вел самостоятельно и добросовестно, независимо от лица, подавшего возражение. Продукция имеет необходимые разрешительные документы, неоднократно получала положительные отзывы потребителей и имеет хорошую репутацию на рынке;

- в настоящее время поиск в сети Интернет не выявил сведений о продукции, маркированной обозначением «МИГ», как произведенной лицом, подавшим возражение;

- с учетом изложенного оспариваемый знак соответствует нормам пунктов 1, 3(1) статьи 1483 Кодекса.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем были представлены следующие документы:

19. Результаты испытаний продукции правообладателя и отзывы заказчиков;

20. Выборка договоров поставки за 2010 – 2012 гг. и приложения к ним;

21. Рекламный буклет правообладателя за 2010 г.;

22. Расчетные документы по изготовлению рекламного буклета по заказу правообладателя;

23. Справка об объемах продаж моющих средств, маркированных обозначением «МИГ» (в латинице и кириллице), за 2010-2016 гг. (с разбивкой по годам);

24. Скриншоты страниц с результатами Яндекс-поиска по моющим средствам «МИГ» и «MIG»;

25. Скриншоты страниц с результатами Яндекс-поиска сведений о лице, подавшем возражение, и ООО ПТГ «Регион-Альянс»;

26. Сведения о доставке корреспонденции лицу, подавшему возражение;

27. Судебные решения по товарным знакам «ДИСОЛЬ» (по свидетельству №224142), «БУРАН» (по свидетельству №336047).

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (12.05.2011) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №463537 включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322 (далее – Правила).

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

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Положениями пункта 2.3 Правил установлено, что к доказательствам приобретения обозначением различительной способности относятся, в частности, сведения о длительности и интенсивности его использования и так далее.

Доказательства приобретения обозначением различительной способности предоставляются заявителем.

В соответствии с требованиями подпункта 1 пункта 3 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 подпункту 2.5.1 Правил 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.

Обозначение признается ложными или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Согласно требованиям статей 1512 и 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №463537 может быть подано заинтересованным лицом.


Из материалов возражения и пояснений участников сторон коллегия усматривает, что ООО «АПК-сервис» осуществляет деятельность в сфере производства и

реализации моющих средств под обозначением «МИГ», сходным с оспариваемым товарным знаком. Данные товары однородны товарам 01 класса МКТУ, в отношении которых оспаривается правовая охрана товарного знака по свидетельству №463537, поскольку относятся к одному виду товаров (моющие средства), имеют одно назначение, круг потребителей и условия реализации.

В связи с тем, что лицо, подавшее возражение, и правообладатель осуществляют аналогичную деятельность (что также подтверждается судебными решениями) их интересы могут столкнуться в одном сегменте рынка. Указанное позволяет сделать вывод о заинтересованности ООО «АПК-сервис» в подаче настоящего возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №463537.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №463537 представляет собой



комбинированное обозначение , включающее словесный элемент «MIG», выполненный буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения улитки.

Согласно доводам лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Анализ словарно-справочных источников информации показал, что слово «MIG» не несет в себе информации относительно товара или его изготовителя (mig - в переводе с польского языка на русский язык означает «миг», см. <http://www.babla.ru/польский-русский/mig#>).

Однако способность обозначения вводить потребителя в заблуждение может возникнуть у потребителя в результате ассоциации, в частности, с другим производителем, основанной на предшествующем опыте.

Из материалов возражения коллегия усматривает, что ООО «АПК-сервис» (лицо, подавшее возражение) является изготовителем моющих средств под обозначениями: «МИГ-МД/О», «МИГ-МД», «МИГ-ДР/У», сходными с оспариваемым товарным знаком. Введение в гражданский оборот указанных выше товаров, начиная 2006

года, осуществляло ООО ПТГ «Регион-Альянс» (лицо, аффилированное с ООО «АПК-сервис») [1, 2].

Сходство обозначений, используемых лицом, подавшим возражение, с оспариваемым товарным знаком обусловлено фонетическим сходством, входящих в их состав словесных элементов «МИГ» - «MIG». При этом для среднего российского потребителя слово «МИГ» является транслитерацией слова «MIG», в связи с чем вызывает сходные ассоциации. Данный вывод также подтверждается судебными решениями [3-5].

Таким образом, товары «моющие средства», маркированные обозначением, сходным с оспариваемым товарным знаком, до даты приоритета товарного знака по свидетельству №463537 присутствовали на российском рынке.

Вместе с тем материалы [19-24], представленные правообладателем, показывают, что ООО «Ай Эм Джи Плюс» (лицо, на имя которого был зарегистрирован оспариваемый товарный знак) также осуществляло производство и реализацию моющих средств под обозначениями «МИГ»/«MIG», начиная с 2010 года, т.е. до даты (12.05.2011) приоритета оспариваемого товарного знака.

При этом коллегией принято во внимание, что правообладатель имеет общую производственную площадь 500 кв.м. Продукция прошла необходимые испытания и активно реализовывалась на рынке, сведения о выпускаемой продукции широко представлены в сети Интернет и печатных изданиях.

Таким образом, использование сходных обозначений до даты приоритета оспариваемого товарного знака при производстве моющих средств имело место, как со стороны ООО «АПК-Сервис», так и со стороны ООО «Ай Эм Джи Плюс».

Указанное выше не позволяет коллегии прийти к выводу о наличии устойчивых ассоциаций оспариваемого товарного знака исключительно с продукцией лица, подавшего возражение.

С учетом изложенного, довод возражения о том, что оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, является недоказанным.



Согласно доводам возражения оспариваемый товарный знак не обладает различительной способностью, поскольку до даты приоритета оспариваемой регистрации в отношении однородных товаров использовался разными производителями, такими как, ООО «АПК-Сервис» и ООО ПТГ «Регион-Альянс».

Как было указано выше, производителем моющих средств является ООО «АПК-Сервис», а ООО ПТГ «Регион-Альянс» только реализует данные товары. При этом согласно выпискам из ЕГРЮЛ [1, 2] ООО «АПК-Сервис» и ООО ПТГ «Регион-Альянс» имеют один состав учредителей (Косых Е.В., Андреев Е.А., Паньшин В.В.), т.е. составляют одну группу лиц.

Иных документов, свидетельствующих о длительном применении обозначения «МИГ» / MIG» в отношении товара «моющие средства» различными независимыми производителями лицом, подавшим возражение, не представлено. В этой связи данный довод лица, подавшего возражение, нельзя признать убедительным.

При этом, несмотря на то, что ООО «Ай Эм Джи Плюс» до даты приоритета оспариваемой регистрации также использовало обозначение «МИГ/MIG» в отношении однородной продукции, оспариваемый товарный знак нельзя признать не обладающим различительной способностью, поскольку, по сути, сходные обозначения использовались только двумя лицами: лицом, подавшим возражение, и ООО «Ай Эм Джи Плюс».

Что касается ООО «Доминус» - лицо, которое в настоящее время является правообладателем оспариваемого товарного знака, то следует также отметить, что ООО «Ай Эм Джи Плюс» и ООО «Доминус» также составляют одну группу лиц, поскольку имеют один состав учредителей (Елизаров Д.П., Котрехов А.А., см. сведения с сайта ФНС России).

С учетом изложенного, довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемой регистрации требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса не доказан.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.06.2017, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №463537.**