

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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 за №4520, рассмотрела возражение от 06.10.2006, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Миллена», г. Пермь (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №271135, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству №271135 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 30.06.2004 по заявке №2004702558/50 с приоритетом от 11.02.2004 в отношении товаров 25 класса МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Пальметта», г. Екатеринбург (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки, данный товарный знак представляет собой словесное обозначение «MILLENA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 06.10.2006 против предоставления правовой охраны данному товарному знаку в отношении товаров 25 класса МКТУ, приведенных в перечне свидетельства №271135, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктом 3 статьи 6 и пунктом 3 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) товарный знак «MILLENA» по свидетельству №271135 с приоритетом от 11.02.2004 тождествен части фирменного наименования лица, подавшего возражение, в отношении однородных товаров, право на которое в

Российской Федерации возникло у лица, подавшего возражение, 15.02.2002, то есть ранее даты приоритета данного товарного знака;

- 2) лицо, подавшее возражение, с 2002 года состояло в деловых отношениях с правообладателем, а именно, занималось реализацией в г. Перми продукции правообладателя;
- 3) товарный знак «MILLENA» по свидетельству №271135 используется правообладателем для маркировки производимых им товаров 25 класса МКТУ, что вводит потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара, поскольку лицо, подавшее возражение, с 2002 года занимается реализацией женского белья, а с 25.11.2004 – также и его производством.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку «MILLENA» по свидетельству №271135 в отношении товаров 25 класса МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

В подтверждение изложенных в возражении доводов лицом, подавшим возражение, дополнительно представлены копии следующих документов:

1. Свидетельство о регистрации лица, подавшего возражение, – на 1 л.;
2. Договоры поставки, заключенные лицом, подавшим возражение, с правообладателем – на 3 л.;
3. Решение ФГУ ФИПС об отказе в регистрации товарного знака «Миллена» на имя лица, подавшего возражение, – на 2 л.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 13.03.2007, лицом, подавшим возражение, представлено также дополнение к возражению от 06.10.2006, в котором приведены следующие дополнительные доводы:

1. Обозначение «MILLENA» является транслитерацией слова «МИЛЛЕНА», что приводит к смешению данных слов по фонетическому признаку;
2. Лицо, подавшее возражение, является известным под своим фирменным наименованием поставщиком женского нижнего белья и обладает широкой торговой сетью в России и ближнем зарубежье;
3. Лицо, подавшее возражение, сотрудничает с компаниями из Швеции, Бельгии, Италии, Испании, Германии, с которыми у него заключены договоры на поставку качественных комплектующих для изготовления женского нижнего белья.

В подтверждение вышеизложенных дополнительных доводов лицом, подавшим возражение, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 13.03.2007, представлены копии следующих документов:

1. Документы об учреждении лица, подавшего возражение, – на 6 л.;
2. Устав лица, подавшего возражение, – на 4 л.;
3. Информационное письмо об учете в ЕГРПО – на 2 л.;
4. Первичные бухгалтерские документы – на 41 л.;
5. Договоры поставки, заключенные лицом, подавшим возражение, с правообладателем – на 3 л.;
6. Сводная справка из бухгалтерии об объемах приобретения товаров у правообладателя и их реализации – на 1 л.;
7. Акт сверки взаиморасчетов между правообладателем и лицом, подавшим возражение, – на 3 л.;
8. Информационные материалы из Интернета – на 18 л.;
9. Каталог продукции лица, подавшего возражение, – 1 шт.;
10. Договор на заказ изделий и заказ ярлыков – на 8 л.;
11. Договоры и переписка о поставке комплектующих – на 10 л.;
12. Справка об использовании доменного имени – на 2 л.;

13. Информация о торговых представителях лица, подавшего возражение, – на 15 л.;
14. Протокол собрания учредителей лица, подавшего возражение, – на 10 л.;
15. Переписка и информационные материалы из Интернета – на 28 л.;
16. Ярлыки – 7 шт.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с возражением от 06.10.2006 и дополнением к нему от 13.03.2007, выразил в отзыве от 13.03.2007 несогласие с доводами лица, подавшего возражение, мотивировав его следующим:

1. Лицо, подавшее возражение, начиная с 2002 года занималось исключительно торговой деятельностью – реализацией женского нижнего белья, произведенного правообладателем;
2. На дату подачи заявки лицо, подавшее возражение, не было зарегистрировано как производственное предприятие и не было известно как производитель женского нижнего белья, в силу чего однородность товаров спорящих сторон установить не представляется возможным;
3. Правообладатель занимается производством одежды, в том числе женского белья, и уже более 15 лет известен на российском рынке как производитель известных марок белья, в том числе «Millena»;
4. Правообладатель на законных основаниях производит и маркирует продукцию товарным знаком, владельцем которого является.

В подтверждение изложенных в отзыве от 13.03.2007 доводов правообладателем оспариваемого товарного знака дополнительно представлены следующие материалы:

1. Справка о деятельности правообладателя – на 1 л.;
2. Справка о расходах денежных средств правообладателя на продвижение марок «Palmetta» и «Millena» – на 1 л.;

3. Справка об объемах производства продукции, маркируемой обозначениями «Palmetta» и «Millena» – на 1 л.;
4. Каталоги продукции правообладателя – 2 шт.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения от 06.10.2006.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты подачи заявки (11.02.2004) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацами 1 и 2 пункта 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с абзацами 1 и 2 пункта 3 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (его части) в отношении однородных товаров, промышленному образцу, знаку соответствия, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «MILLENA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами

латинского алфавита. Знак зарегистрирован в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Оспариваемому товарному знаку с приоритетом от 11.02.2004 в возражении противопоставлена отличительная часть фирменного наименования лица, подавшего возражение, – «Миллена».

Право на фирменное наименование «Общество с ограниченной ответственностью «Миллена» в Российской Федерации возникло у лица, подавшего возражение, 15.02.2002, то есть, действительно, ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака [см. свидетельство о регистрации лица, подавшего возражение].

Однако, следует отметить, что основанием для признания регистрации товарного знака неправомерной согласно абзацам 1 и 2 пункта 3 статьи 7 Закона может быть только тождественность данных объектов, причем только в отношении однородных товаров.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака «MILLENA» и противопоставленной ему отличительной части фирменного наименования «Миллена» показал, что они не являются тождественными, поскольку выполнены буквами разных алфавитов (латиница – кириллица).

Лицо, подавшее возражение, начиная с 2002 года занималось исключительно деятельностью по реализации женского нижнего белья, произведенного правообладателем, и на дату подачи заявки (11.02.2004) было известно только как продавец, а не производитель женского нижнего белья [см. договоры поставки, заключенные лицом, подавшим возражение, с правообладателем; см. сводную справку из бухгалтерии лица, подавшего возражение, об объемах приобретения товаров у правообладателя и их реализации; см. акт сверки взаиморасчетов между правообладателем и лицом, подавшим возражение].

Так, согласно возражению от 06.10.2006, лицо, подавшее возражение, занялось производством женского нижнего белья с 25.11.2004, то есть уже после

даты приоритета оспариваемого товарного знака (11.02.2004), а также после даты его регистрации (30.06.2004).

Кроме того, следует отметить, что согласно пункту 4.2 Устава лица, подавшего возражение, в перечне видов его деятельности производственная деятельность не предусмотрена [см. Устав лица, подавшего возражение].

Правообладатель же, напротив, занимается производством товаров и уже более 15 лет известен на российском рынке как производитель женского белья, маркируемого товарным знаком «MILLENA» [см. справку о деятельности правообладателя; см. справку об объемах производства продукции, маркируемой обозначениями «Palmetta» и «Millena»; см. каталоги продукции правообладателя].

Правообладателем осуществляется активная деятельность по продвижению товаров, производимых и маркируемых им товарным знаком «MILLENA» [см. справку о расходах денежных средств правообладателя на продвижение марок «Palmetta» и «Millena»].

С учетом изложенного однородность товаров спорящих сторон, как условие, предусмотренное положением абзаца 2 пункта 3 статьи 7 Закона, установить не представляется возможным: с одной стороны, представлены услуги 35 класса МКТУ по реализации товаров, оказываемые лицом, подавшим возражение, а с другой – товары 25 класса МКТУ, производимые правообладателем.

Таким образом, оспариваемый товарный знак «MILLENA» не тождествен отличительной части фирменного наименования «Миллена» в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

Указанное обуславливает вывод об отсутствии оснований для признания товарного знака по свидетельству №271135 несоответствующим требованиям пункта 3 статьи 7 Закона.

В силу установленного выше факта, что лицо, подавшее возражение, на дату приоритета оспариваемого товарного знака (11.02.2004) не являлось производителем товаров 25 класса МКТУ, довод возражения о введении в

заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров, маркируемых оспариваемым товарным знаком, следует признать неправомерным.

Указанное обуславливает вывод об отсутствии оснований для признания товарного знака по свидетельству №271135 несоответствующим требованиям пункта 3 статьи 6 Закона.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 06.10.2006, оставить в силе правовую охрану товарного знака «MILLENA» по свидетельству №271135.