

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  **возражения**  **заявления**

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 07.08.2018, поданное компанией «РОМРЕА, S.p.A.», Италия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №636233, при этом установлено следующее.

Оспариваемый словесный товарный знак «MINIMI» по заявке №2016716178 с приоритетом от 10.05.2016 зарегистрирован 21.11.2017 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №636233 в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ООО «Единая Европа - Элит», Москва (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.08.2018 поступило возражение, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарным знаком «MIMI» по международной регистрации № 758530, принадлежащим лицу, подавшему возражение;
- сравниваемые обозначения являются сходными по фонетическому признаку, поскольку четыре звука в противопоставленном товарном знаке

практически совпадают по звуковому составу с шестью звуками, входящими в состав оспариваемого обозначения, значительно сходны по составу согласные и их расположение по отношению друг к другу, состав гласных и их расположение тождественно;

- графически сопоставляемые обозначения сходны, так как каждый из них состоит из одного слова, выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита черным цветом;

- визуальное сходство сравниваемых обозначений усиливается тождеством первых и последнего слогов двух обозначений;

- сопоставляемые обозначения являются фантазийными, не имеют никакой смысловой нагрузки, следовательно, могут быть признаны семантически сходными;

- товары 25 класса МКТУ оспариваемого товарного знака и товары 25 класса МКТУ противопоставленного знака являются однородными ввиду их принадлежности к одной и той же родовой и видовой группе товаров, а также одинаковым назначением товаров, общим местом продаж, сходным кругом потребителей, единой ценовой категорией товаров;

- лицо, подавшее возражение, является лидером на итальянском рынке по производству и продажам нижнего белья в розничных сетях и занимает лидирующее место по категории «колготки и чулочно-носочная продукция»;

- к возражению приложены документы, иллюстрирующие присутствие в период с 2015 по 2017 гг. (в том числе до приоритета оспариваемого товарного знака) на российском рынке товаров, маркированных обозначением «MIMI»;

- по результатам представленного социологического опроса выявлено, что большинство опрошенных респондентов считают сравниваемые обозначения сходными;

- изложенное позволяет признать, что оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров;

- действия правообладателя по регистрации оспариваемого товарного знака могут быть расценены как недобросовестная конкуренция согласно статье 10 bis

Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 г., а регистрация сходного до степени смешения обозначения с обозначением «MIMI» по международной регистрации №758530 - злоупотребление правом в соответствии со статьей 10 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеприведенные доводы и приложенные к возражению материалы лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №636233 недействительным полностью.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

- договор о сбыте продукции в период с 2015 по 2017 г. между правообладателем товарного знака «MIMI» и дистрибьюторами (1);
- накладные и финансовые документы, подтверждающие объемы экспорта товаров, маркированных обозначением «MIMI» (2);
- каталог продукции, образцы упаковок колготок под товарным знаком «MIMI» (3);
- принт-скрины Интернет-сайтов с предложениями к продаже товаров, маркированных оспариваемым обозначением (4);
- результаты Яндекс, Google, Yahoo по поисковому запросу «mimi купить колготки» (5);
- отчет о результатах социологического опроса (6).

Правообладатель товарного знака по свидетельству №636233 представил отзыв, в котором указывалось следующее:

- сопоставляемые обозначения не сходны по звуковому и графическому критериям сходства в силу отсутствия самостоятельного смыслового значения обозначений и отсутствия каких-либо элементов, позволяющих наделять обозначения определенным смыслом;
- обозначение «MIMI» визуально и фонетически воспринимается как двойное воспроизведение слога «MI», что накладывает на это обозначение определенную характерность восприятия потребителем, связанную с простотой обозначения, в том

числе, с учетом использования заглавных букв стандартного шрифта. В свою очередь обозначение «MINIMI» визуально и фонетически воспринимается самостоятельной частью речи, словом, состоящим из большего количества букв, слогов, звуков, расположенных таким образом, что позволяет данному обозначению иметь общее зрительное/фонетическое впечатление, отличающееся от впечатления, создающегося от обозначения «MIMI»;

- представленный с возражением опрос ВЦИОМ проведен в июле 2018 года и не содержит ретроспективных данных, относящихся к дате приоритета оспариваемого товарного знака;

- таким образом, обозначение «MINIMI» не ассоциируется с обозначением «MIMI» в целом, в связи с чем не может быть признано сходным с ним до степени смешения;

- представленные лицом, подавшим возражение, документы не содержат данных об устойчивой ассоциации товарного знака «MIMI» в сознании потребителя с товарами «MINIMI» и тем более о введении потребителя в заблуждение в отношении производителя товаров;

- ООО «Единая Европа-Элит» - лидер российского рынка чулочно-носочных изделий, обладает эксклюзивными правами на реализацию продукции концерна «GOLDEN LADY GROUP» на территории Российской Федерации, а также владеет собственным зарегистрированным товарным знаком «MINIMI»;

- согласно представленным сведениям установлено, что обозначение «MINIMI» длительное время использовалось правообладателем на территории Российской Федерации, в том числе, до даты приоритета оспариваемой регистрации в отношении чулочно-носочных изделий и четко с ним ассоциируется;

- действия правообладателя товарного знака никогда не были направлены на введение потребителя в заблуждение и не могут являться недобросовестной конкуренцией, а также злоупотреблением правом в силу их активной направленности на продвижение собственного бренда на российском рынке, а не на конкурентную борьбу с лицом, подавшим возражение.

В связи с изложенным правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №636233.

К отзыву приложены следующие материалы:

- договоры поставки (7);
- товарные накладные с 2007 по 2012 гг. (8);
- грузовые таможенные декларации за период с 2008 по 2012 гг. (9);
- каталоги продукции «MINIMI» (10);
- письма покупателей (11).

Впоследствии лицом, подавшим возражение, были представлены дополнительные материалы (частный договор, финансовые документы и выписка из ЕГРЮЛ) (12), которые не могут быть приняты во внимание, поскольку не были приложены к материалам возражения, не являются общедоступными словарно-справочными изданиями и в соответствии с пунктом 2.5 правил ППС могут быть оформлены в качестве самостоятельного возражения.

В дополнение к отзыву на возражение правообладателем представлено заключение Лаборатории социологической экспертизы Федерального научно-исследовательского центра РАН №448-2018 от 28.12.2018 (13) и договоры поставки (14).

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (10.05.2016) приоритета товарного знака по свидетельству №636233 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Согласно положению пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарного знака 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 либо 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 подпунктом 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 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 настоящем пункте, 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.

Согласно представленным сведениям (1-5) лицо, подавшее возражение, осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации в области выпуска колготок и чулочно-носочной продукции, обладает сходным с оспариваемой регистрацией товарным знаком «MIMI» по международной регистрации № 758530, имеющим более ранний приоритет, считает, что существует высокая вероятность введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

В связи с изложенным, компания «POMPEA, S.p.A.» признана коллегией заинтересованным лицом в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №636233 по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №636233 представляет собой словесное обозначение «MINIMI», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ «одежда, обувь, головные уборы».

Противопоставленный знак по международной регистрации № 758530 представляет собой словесное обозначение «MIMI», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ «stockings, socks, short-sleeved shirts, boxer shorts and knitted articles, not included in other classes; including: underwear; brassieres, corsets, singlets, bodices; underpants; undershirts; negligees; g-strings (undergarment); briefs; body shirts; tights;



nightgowns, pyjamas, pareus; leg warmers; leotards; leggings; coats; overcoats; jackets; sweaters; pullovers; jerseys; vests; skirts; trousers; shorts; scarves; neckties; neckerchiefs; gloves and muffs (clothing); aprons; shawls; dresses; waistcoats; ear muffs; shirts; pants; baby's wear; jumpers; cardigans; tank tops; sashes for wear; hats; caps» («чулки; носки; манишки; боксеры [шорты] и трикотажные изделия, не включенные в другие классы, включая: белье бюстгальтеры; корсеты; рубашки; корсажи; трусы; пеньюары; стринги; колготки; сорочки ночные; пижамы; парео; теплые носочно-чулочные изделия; купальники гимнастические; гамаши [теплые носочно-чулочные изделия]; мантио; пальто; куртки; свитера; джерси; жилеты; юбки; брюки; манишки; платки шейные; галстуки; платки; перчатки; муфты; фартуки; шали; платья; наушники; рубашки; одежда детская; кардиганы; шарфы; шляпы; шапки»).

Оспариваемые товары 25 класса МКТУ «одежда, головные уборы» являются однородными товарам 25 класса МКТУ противопоставленного знака, поскольку соотносятся друг с другом как род-вид (например, одежда и платья, головные уборы и шапки) и объединены родовыми понятиями «одежда, головные уборы». Следовательно, сопоставляемые товары имеют одно назначение (защита от негативного воздействия внешней среды, соблюдение моральных норм, существующих в обществе), одинаковые условия реализации (продаются в одних и тех же отделах магазинов, торговых центрах, модных бутиках), круг потребителей (широкий круг потребителей, охватывающий все слои населения).

Вместе с тем, в результате сравнительного анализа оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака на тождество и сходство установлено следующее.

Несмотря на то, что в сопоставляемых обозначениях наблюдается близкий буквенный состав (присутствует два слога «MI»), знаки имеют различие, ввиду разного количества слогов в словах (в оспариваемом товарном знаке – 3, в противопоставленном знаке - 2), разного количества букв и звуков в словесных элементах (в оспариваемом товарном знаке – 6, в противопоставленном знаке - 4). При этом средний слог «-NI-» в оспариваемом знаке произносится отчетливо.

Следует учесть, что сопоставляемые обозначения являются короткими словами, в которых каждая буква имеет существенное значение. В данном случае оспариваемый словесный элемент «MINIMI» в полтора раза длиннее, чем противопоставленное обозначение «MIMI», что позволяет коллегии прийти к выводу об отсутствии между ними фонетического критерия сходства.

Графический критерий сходства не является определяющим, поскольку сопоставляемые словесные элементы выполнены заглавными буквами латинского алфавита без какой-либо графической проработки.

Семантически сопоставляемые обозначения следует признать несходными, так как слово «MIMI» представляет собой женское имя, а также в переводе с французского языка на русский язык означает «миленький, кошечка» (<https://dic.academic.ru/>, <https://yandex.ru/>), в то время как слово «MINIMI» не имеет определенного значения и может вызывать в сознании потребителей ассоциации, связанные с чем-то минимальным, наименьшим.

В связи с указанным, сравниваемые обозначения не являются сходными в силу фонетического и семантического факторов сходства обозначений.

Отсутствие сходства между сопоставляемыми обозначениями подтверждается данными, представленного правообладателем, социологического опроса (13), согласно которому на сегодняшний момент времени 96% респондентов, а на дату приоритета (10.05.2016) оспариваемого товарного знака 95% опрошенных отличают товарные знаки «MIMI» и «MINIMI».

Что касается представленных лицом, подавшим возражение, результатов пилотного опроса о сходстве/различии товарных знаков «MIMI» и «MINIMI», проведенных в 2018 году (6), то они не позволяют прийти к выводу о том, что сравниваемые товарные знаки являются сходными, по следующим причинам:

- данный пилотный опрос не содержит ретроспективных данных, относящихся к дате приоритета оспариваемого товарного знака;
- указанный опрос проводился только в Москве, среди 150 респондентов, что не позволяет считать его результаты достоверными и объективными;

- кроме того, сходство сопоставляемых обозначений устанавливается на основании критериев вышеуказанной нормативно-правовой базы, а не путем субъективного опроса.

Дополнительно следует отметить, что на вопрос «Скажите, пожалуйста, Вам знакомы или не знакомы обозначения «MIMI» и «MINIMI»?» респонденты в большинстве своем (72% и 62%) ответили отрицательно.

Относительно доводов лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Приведенная выше семантика оспариваемого товарного знака не несет в себе указания на товар или его производителя, в связи с чем товарный знак по свидетельству №636233 не может являться ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его производителя.

Вывод о способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно производителя может быть сделан в том случае, если однородные товары (услуги), маркированные спорным обозначением, имеют совместную встречаемость в гражданском обороте с товарами (услугами) лица, подавшего возражение, и у потребителя сложилась устойчивая ассоциация о принадлежности этого спорного обозначения лицу, подавшему возражение.

Анализ представленных лицом, подавшим возражение, документов (1-5) показал следующее.

Лицо, подавшее возражение, представило договор (1) о сбыте продукции под маркой «MIMI» через контролируемую компанию, со сроком действия с 28.01.2015 по 31.01.2017. Вместе с тем, отсутствуют документальные подтверждения того, в какой части данный договор был исполнен, и в каком объеме товар был реализован на территории Российской Федерации до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Часть представленных таможенных деклараций (2) иллюстрируют поставку товара под обозначением «MIMI» в Сербию и никоим образом не свидетельствуют о ввозе товара на территорию Российской Федерации.

Материалы (3-5) не могут быть приняты во внимание, поскольку каталог продукции (3) и сведения (5) датированы позже даты приоритета оспариваемого товарного знака, а информация (4) не содержит выходных данных, позволяющих соотнести ее с датой приоритета рассматриваемого товарного знака.

Представленные материалы (12) не содержат указание на какие-либо товары под обозначением «MIMI», а свидетельствуют лишь о поставке на российский рынок чулочно-носочных изделий марки «Гламур» (Glamour).

В связи с вышеуказанным, не представляется возможным сделать вывод о том, что товары, маркируемые обозначением «MIMI», четко ассоциируются у потребителя с компанией «POMPEA, S.p.A.», и, как следствие, нет оснований для вывода о том, что оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

В свою очередь правообладатель товарного знака представил материалы (7-11, 14) из которых следует, что им на территории Российской Федерации начиная с 2007 года и по настоящее время, активно продвигаются более 100 разновидностей чулочно-носочных изделий, сопровождаемых обозначением «MINIMI». Представленные сведения о количестве ввезенных на территорию Российской Федерации товаров «MINIMI», объемы продаж товаров, информация о точках продаж товаров, подтверждают, что в течение длительного времени, в том числе, до даты приоритета оспариваемого товарного знака, обозначение «MINIMI» присутствовало на российском рынке, использовалось правообладателем и приобрело определенную узнаваемость и популярность среди потребителей соответствующей продукции.

Представленные данные социологического опроса (13) показали, что на сегодняшний день (72% респондентов) и на дату приоритета (10.05.2016) оспариваемого товарного знака (73% опрошенных) считают, что товары,

маркированные товарными знаками «MIMI» и «MINIMI», производятся разными компаниями.

В этой связи у коллегии нет оснований для вывода о том, что оспариваемый товарный знак ассоциируется с продукцией лица, подавшего возражение, и, как следствие, способен ввести потребителя в заблуждение согласно требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Коллегия отмечает, что признание действий правообладателя, связанных с получением правовой охраны товарного знака, актом недобросовестной конкуренции и злоупотреблением правом, не относится к компетенции Роспатента.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 07.08.2018, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №636233.**