

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

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 поступившее 22.10.2015 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Производственная фирма «Милена», Свердловская область (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 510537, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 510537 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 07.04.2014 по заявке № 2012719606 с приоритетом от 25.05.2012 в отношении товаров 07, 09 и 12 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «СЛОН-АВТО», Самарская область (далее – правообладатель).

Решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 13.01.2015 предоставление правовой охраны этому товарному знаку было признано недействительным в отношении части товаров 07, 09 и 12 классов МКТУ. Соответствующая запись была внесена 13.01.2015 в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

Товарный знак по свидетельству № 510537 представляет собой словесное обозначение «Milena», выполненное буквами латинского алфавита.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 22.10.2015 поступило возражение против предоставления правовой охраны данному товарному знаку, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктом 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, право на которое возникло у него 19.04.2001, то есть ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, в связи с государственной регистрацией компетентным органом данного юридического лица;
- 2) в соответствии с уставом лица, подавшего возражение, и идентификацией данного юридического лица по соответствующим кодам Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) оно осуществляет свою деятельность в сферах производства частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей (34.30), а также производства изолированных проводов и кабелей (31.30), то есть в отношении соответствующих товаров, однородных товарам 09 класса МКТУ оспариваемой регистрации товарного знака;
- 3) в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака (с 2001 года) лицо, подавшее возражение, уже выпускало и поставляло на российский рынок соответствующую продукцию – различные запчасти для автомобилей, а также связанные с их электрикой различные кабели, провода, свечные колпачки, крышки трамблера, свечные наконечники, высоковольтные жгуты и т.п.;
- 4) в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака продукция лица, подавшего возражение, уже была сертифицирована и отмечена в различных благодарственных письмах, свидетельствах и дипломах;
- 5) в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака компанией Silicone Engineering (Великобритания) по заказу лица, подавшего возражение, также осуществлялось производство для него используемых в автомобилях изделий из силикона, в частности,

высоковольтного кабеля, который маркировался в соответствии с заказом лица, подавшего возражение, обозначением «MILENA».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны товарному знаку «Milena» по свидетельству № 510537 недействительным частично, а именно в отношении товаров 09 класса МКТУ «аппараты коммутационные электрические; вилки штепсельные (электрические соединения), розетки штепсельные (электрические соединения), соединения штепсельные (электрические), выключатели электроцепи, выключатели закрытые (электрические), выпрямители тока, инверторы (электрические), катушки электромагнитов, клапаны соленоидные (электромагнитные переключатели), коммутаторы, контакты электрические, линии магистральные электрические, переключатели электрические, пластины аккумуляторные, регуляторы для защиты от перенапряжения, шины для монтажа точечных источников света, звукопроводы, кабели коаксиальные, кабели оптико-волоконные, провода телеграфные, провода телефонные» (далее – перечень товаров, для которых испрашивается признание предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным).

При этом в возражении лицом, подавшим возражение, было отмечено, что решением Роспатента от 13.01.2015 по ранее поданному им возражению от 16.04.2014 предоставление правовой охраны данному товарному знаку уже было признано недействительным, в частности, в отношении части товаров 09 класса МКТУ, однородных товарам 09 класса МКТУ, приведенным в перечне товаров, для которых испрашивается признание предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным в соответствии с настоящим возражением.

В возражении указано, что лицо, подавшее возражение, является заявителем по заявке № 2014711234 на государственную регистрацию товарного знака «Милена», по которой решением Роспатента от 30.07.2015, согласно заключению по результатам экспертизы, заявленному обозначению был

противопоставлен сходный до степени смешения в отношении вышеуказанных однородных товаров 09 класса МКТУ оспариваемый товарный знак.

Лицо, подавшее возражение, в настоящем возражении ссылается на те же самые копии документов, которые были представлены им вместе с ранее поданным возражением от 16.04.2014, в частности:

- учредительные документы лица, подавшего возражение [1];
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц со сведениями о лице, подавшем возражение [2];
- справка-письмо Свердловского облкомстата Госкомстата России об идентификации лица, подавшего возражение, как объекта ЕГРПО, по кодам общероссийских классификаторов, в том числе ОКВЭД [3];
- договоры на изготовление лицом, подавшим возражение, автомобильных запчастей и/или комплектующих для электротехнического оборудования, договоры поставки им соответствующей продукции со спецификациями, расходными накладными и товарными накладными [4];
- контракт и письмо-заказ лица, подавшего возражение, на поставку изготовленных для него компанией Silicone Engineering используемых в автомобилях изделий из силикона, в частности, высоковольтного кабеля, маркированного обозначением «MILENA», счет и таможенная декларация на данную продукцию [5];
- макеты рекламы лица, подавшего возражение, для публикации в печатных изданиях [6];
- авторский договор, заключенный между гр. Старковым М.С. и гр. Берсеновой С.М., на создание серии изображений для дизайна упаковочной коробки, заявка к данному договору и акты его исполнения с распиской гр. Берсеновой С.М. о получении денежного вознаграждения за выполненные работы [7];
- протокол собрания учредителей лица, подавшего возражение [8];

- договор об изготовлении и поставке лицу, подавшему возражение, края упаковочной коробки, заявка на разработку дизайна упаковочной коробки с ее макетом, счет, товарная накладная и платежные поручения на оплату данной продукции [9];
- сертификат соответствия на продукцию лица, подавшего возражение, и документация о проведении соответствующих сертификационных испытаний [10];
- благодарственные письма, свидетельства и дипломы лица, подавшего возражение [11];
- документы, представленные в подтверждение довода возражения о наличии недобросовестной конкуренции в действиях правообладателя [12].

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением, отзыв на него не представил, и его представитель на заседание коллегии не явился.

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

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (25.05.2012) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс 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 пунктом 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на

которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак представляет собой выполненное буквами латинского алфавита словесное обозначение «Milena».

Из представленных лицом, подавшим возражение, его учредительных документов [1] и выписки из Единого государственного реестра юридических лиц [2] следует, что оно было зарегистрировано как юридическое лицо 19.04.2001. Факт государственной регистрации компетентным органом данной коммерческой организации является основанием для возникновения у нее права на соответствующее фирменное наименование. Отсюда следует, что лицо, подавшее возражение, получило право на фирменное наименование (ООО «Производственная фирма «Милена») ранее даты (25.05.2012) приоритета оспариваемого товарного знака.

При этом индивидуализация данного юридического лица осуществлялась также и посредством указанного фирменного наименования на английском языке – «Manufacturing firm MILENA Ltd.», которое обнаруживается, например, в контракте лица, подавшего возражение, с британской компанией Silicone Engineering, изготавливающей для него в соответствии с его письмом-заказом, в частности, высоковольтный кабель, на котором проставляется отличительная часть этого фирменного наименования на английском языке – «MILENA» [5].

Правовая охрана оспариваемому товарному знаку была предоставлена, в частности, в отношении вышеприведенного перечня товаров, для которых испрашивается признание предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным. Данные товары 09 класса МКТУ

представляют собой различные электрические аппараты, соединения и провода, однородные используемым в автомобилях комплектующим для электротехнического оборудования.

Так, лицо, подавшее возражение, индивидуализируемое соответствующим фирменным наименованием, сходным с оспариваемым товарным знаком, в соответствии с его уставом [1], выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц [2] и идентификацией данного юридического лица по соответствующим кодам (34.30 и 31.30) Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД), приведенной в справке-письме Свердловского облкомстата Госкомстата России [3], осуществляет свою деятельность именно в сферах производства частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей, а также производства изолированных проводов и кабелей.

При этом анализ договоров и товаросопроводительной документации [4] показал, что в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака лицо, подавшее возражение, уже осуществляло соответствующую реальную производственную деятельность по выпуску различных запчастей для автомобилей и комплектующих для их электротехнического оборудования, и данная продукция действительно была введена им в гражданский оборот на территории Российской Федерации. В указанных договорах лицо, подавшее возражение, выступает в качестве изготовителя продукции.

В период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака указанная продукция лица, подавшего возражение, уже прошла сертификационные испытания и была сертифицирована [10]. В производственно-сертификационной документации и сертификате соответствия оно указано не только в качестве заказчика сертификационных испытаний и получателя сертификата соответствия, но и в качестве изготовителя соответствующей продукции.

Деятельность производственного предприятия лица, подавшего возражение, отмечена в благодарственных письмах, свидетельствах и дипломах [11].

Кроме того, и производство компанией Silicone Engineering (Великобритания) используемых в автомобилях изделий из силикона (высоковольтного кабеля), упомянутых также в возражении, осуществлялось именно по заказу лица, подавшего возражение, в соответствии с контрактом и его письмом-заказом [5]. Данным письмом-заказом именно лицом, подавшим возражение, определяются и технические параметры, и маркировка такой продукции.

Сравнительный анализ вышеизложенной производственной деятельности лица, подавшего возражение, с перечнем товаров, для которых испрашивается признание предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным, показал наличие у них однородности, так как они совпадают либо относятся к одной и той же родовой группе товаров (комплектующие для электротехнического оборудования) и имеют одну и ту же область применения (в частности, применяются в автомобилях).

Таким образом, коллегией установлено наличие у оспариваемого товарного знака сходства до степени смешения с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, право на которое возникло у него ранее даты приоритета этого товарного знака, в отношении соответствующих однородных товаров 09 класса МКТУ.

Указанное позволяет сделать вывод о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в отношении перечня товаров, для которых испрашивается признание предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным.

Необходимо также отметить, что решением Роспатента от 13.01.2015 по возражению от 16.04.2014, ранее поданному лицом, подавшим возражение, предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку уже было признано недействительным, в частности, в отношении части товаров 09 класса МКТУ, однородных товарам 09 класса МКТУ, приведенным в перечне товаров, для которых испрашивается признание предоставления правовой охраны



оспариваемому товарному знаку недействительным в соответствии с настоящим возражением.

Соответствующая часть однородных товаров 09 класса МКТУ, ставшая предметом рассмотрения настоящего возражения от 22.10.2015, не была включена лицом, подавшим возражение, в предмет ранее поданного и рассмотренного возражения от 16.04.2014. В результате данного обстоятельства оспариваемый товарный знак был противопоставлен экспертизой заявленному лицом, подавшим возражение, обозначению по заявке № 2014711234 на государственную регистрацию товарного знака «Милена», как сходному до степени смешения в отношении вышеуказанных однородных товаров 09 класса МКТУ (см. решение Роспатента от 30.07.2015 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014711234).

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

**удовлетворить возражение, поступившее 22.10.2015, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 510537 недействительным в отношении товаров 09 класса МКТУ «аппараты коммутационные электрические; вилки штепсельные (электрические соединения), розетки штепсельные (электрические соединения), соединения штепсельные (электрические), выключатели электроцепи, выключатели закрытые (электрические), выпрямители тока, инверторы (электрические), катушки электромагнитов, клапаны соленоидные (электромагнитные переключатели), коммутаторы, контакты электрические, линии магистральные электрические, переключатели электрические, пластины аккумуляторные, регуляторы для защиты от перенапряжения, шины для монтажа точечных источников света, звукопроводы, кабели коаксиальные, кабели оптико-волоконные, провода телеграфные, провода телефонные».**