


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 25.03.2020 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 694698, поданное Миловой Инессой Витальевной, Москва (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

«ШМЕЛЬ-1000»



Регистрация товарного знака «» с приоритетом от 24.05.2018 по заявке № 2018721397 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 30.01.2019 за № 694698. Товарный знак зарегистрирован на имя Индивидуального предпринимателя Лютикова Николая Алексеевича, 115230, Москва, Каширское ш., 4, корп. 1, кв. 9 (далее – правообладатель), в отношении товаров 08, 10 классов

Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), перечисленных в перечне свидетельства.

В поступившем 25.03.2020 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктами 3 и 9 статьи 1483 Кодекса.

В возражении указано, что регистрация спорного товарного знака произведена с нарушением прав лица, подавшего возражение, как участника Общества с ограниченной ответственностью «Протон М», выпускавшего медицинские аппараты с названием «ШМЕЛЬ 1000» задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака. В частности, указанным обществом получены декларация от 26.12.2016 года соответствия требованиям ГОСТ аппарата электрохирургического для высокочастотной электропилиции и коагуляции «ШМЕЛЬ-1000», регистрационное удостоверение на медицинское изделие, выданное 23 апреля 2018 года, разработано руководство по эксплуатации аппарата «ШМЕЛЬ 1000» от 16.04.2018. Следовательно, потребитель ассоциирует обозначение «ШМЕЛЬ 1000» с компанией ООО «Протон М». Ввиду изложенного оспариваемый товарный знак способен ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров 08, 10 классов МКТУ.

Кроме того, изобразительный элемент оспариваемого товарного знака до даты его приоритета использовался компанией «Протон М», что подтверждается присутствием изобразительного элемента на обложке руководства по эксплуатации аппарата «ШМЕЛЬ1000».

Заинтересованность в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №694698, обосновывается тем, что лицо, подавшее возражение, являясь участником Общества с ограниченной ответственностью «Протон М», заинтересована в коммерческих результатах его деятельности.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным полностью.


К возражению приложены копии следующих документов:

- (1) Учредительные документы ООО «Протон М»: протокол Общего собрания учредителей от 22.06.2006 г.; устав; выписка из ЕГРЮЛ;
- (2) Выписка из ЕГРЮЛ на ООО «ПРОТОН МЕД»;
- (3) Копия Выписки из реестра товарных знаков на товарный знак «ШМЕЛЬ-1000»;
- (4) Копия Декларации соответствия от 26.12.2016 г.; Копия Регистрационного удостоверения на медицинское изделие; Распечатка с сайта Росздравнадзор;
- (5) Договоры об участии в выставках: №320 ИШ-11 от 06.06.2011 г.; № 23 ИШП-12 от 15.12.2011 г.; № №251 ИШ-12 от 21.05.2012 г.; №165 ИШП-13 от 24.12.2012 г.; Копия Акта №1480 от 20.04.2013 г.; и акты к ним №1160 от 27.10.2012 г.;
- (6) Скриншот сайта Intersharm.net от 29.11.2019 г.;
- (7) Скриншоты сайта Epilator.ru от 06.09.2014 и от 15.07.2011;
- (8) Копия первой страницы руководства по эксплуатации;
- (9) копии журналов «Красивый бизнес» за 2007 год.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв, доводы которого сводятся к тому, что заинтересованность физического лица, подавшего возражение, в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 694698 не доказана материалами возражения. Действия ООО «ПРОТОН МЕД» по

«ШМЕЛЬ-1000»



регистрации обозначения «» на свое имя не могли нанести никакого ущерба ООО «ПРОТОН М», так как в обоих обществах учредителем и генеральным директором является Шитов С.В., а известность среди потребителей была достигнута действиями лично генерального директора и учредителя Шитова С.В.

Кроме того правообладатель указывает на тот факт, что с 2014 года правообладатель оспариваемого товарного знака осуществлял реализацию «аппаратов электрохирургических для высокочастотной электроэпиляции и коагуляции «ШМЕЛЬ 1000», и поэтому приобрел узнаваемость на рынке приборов для электроэпиляции. ООО «Протон М» самостоятельно не производил и не производит товар, маркируемый обозначением «ШМЕЛЬ 1000». Непосредственным производителем выступало реорганизованное ОАО «Завод ПРОТОН-МИЭТ». Взаимодействие с производителем осуществлялось по давальческой схеме ввиду отсутствия собственных мощностей. После реорганизации ОАО «Завод ПРОТОН-МИЭТ», то есть с 2014 года, ООО «ПРОТОН МЕД» закупал сырье у новых контрагентов. Держателем технических условий, на основании которых с 2018 года изготавливаются аппараты «ШМЕЛЬ 1000», является ООО «Протон МЕД», на имя которого первоначально и был зарегистрирован оспариваемый товарный знак. Официальный сайт продукции epilator.ru существует с 14.09.2004 года и принадлежит генеральному директору Щитову С.В.

В отзыве правообладателем также отмечено, что в материалах возражения отсутствуют какие-либо документы, которые свидетельствовали бы о наличии у оспариваемого товарного знака способности ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров и лица, оказывающего услуги.

На основании изложенного в отзыве правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

К отзыву правообладателем приложены следующие документы в копиях:

- (10) Платежные поручения ООО «Корпорация Скопула» №588 от 11.11.2015, №678 от 11.12.2015, №936 от 10.03.2016; ЗАО «Деалмед» №412 от 23.01.2017, №1113 от 13.02.2017, №1609 от 01.03.2017 об оплате счета за эпилятор «ШМЕЛЬ 1000»;
- (11) Справка АО «РИЦ» о принадлежности домена epilator.ru Щитову С.В.;
- (12) Выписка из ЕГРЮЛ об АО «Завод ПРОТОН»;

- (13) Платежные поручения в адрес поставщиков давальческого сырья за 2015, 2017;
- (14) Договоры на выполнение работ по производству продукции №26П/05-18 от 17.05.2018 и договор на проведение порядных работ от 11.04.2018;
- (15) Благодарственные письма от ООО «Корпорация Скопула» и АО «Диалмед»;
- (16) Технические условия от 06.12. 2018; Договор на создание ТУ от 14.05.2018;
- (17) Фотография выставочного стенда одной из выставок.

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

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (24.05.2018) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеупомянутый 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. № 482 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 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 пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя 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 пунктом 9 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные:

1) названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака;


2) имени, псевдониму или производному от них обозначению, портрету или факсимиле известного в Российской Федерации на дату подачи заявки лица, без согласия этого лица или его наследника;

3) промышленному образцу, знаку соответствия, права на которые возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно абзацу пятому пункта 9 статьи 1483 Кодекса положения пункта 9 статьи 1483 Кодекса применяются также в отношении обозначений, сходных до степени смешения с указанными в нем объектами.

«ШМЕЛЬ-1000»



Оспариваемый товарный знак «  » по свидетельству № 694698 с приоритетом от 24.05.2018 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного элемента в виде стилизованного изображения ромба и закругленной линией внутри него, а также словесного элемента «ШМЕЛЬ», выполненного стандартным шрифтом буквами русского алфавита и числа «1000». Данный товарный знак охраняется в отношении товаров 08, 10 классов МКТУ.

Анализ оспариваемого товарного знака показал, что он содержит словесно-цифровой элемент «ШМЕЛЬ -1000», воспроизводящий название аппарата для электропилиции и коагуляции.

Лицо, подавшее возражение, признано заинтересованным в подаче возражения по основанию несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку, являясь участником Общества с ограниченной ответственностью «ПРОТОН М», напрямую заинтересовано в коммерческих результатах его деятельности.

Материалы возражения свидетельствуют о том, что Обществом с ограниченной ответственностью «ПРОТОН М» осуществлялись подготовительные действия для выпуска прибора «ШМЕЛЬ -1000». В частности, ООО «ПРОТОН М» указан в качестве изготовителя в регистрационном удостоверении на медицинский аппарат, подтверждено его участие в выставках 2011 и 2012 года с продукцией «ШМЕЛЬ-1000». Вместе с тем представленные материалы (4-5) могут свидетельствовать исключительно о подготовительной деятельности, предшествующей продвижению товаров. Так, не были представлены документы, которые свидетельствовали бы о фактах введения лицом, подавшим возражение, соответствующих товаров в гражданский оборот на территории Российской Федерации и позволили бы определить на период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака какие-либо объемы их выпуска, реализации, затрат на рекламу именно этих определенных товаров и услуг, территорию их распространения и т.п.

Представленные лицом, подавшим возражение, документы никак не позволяют прийти к выводу о наличии у оспариваемого товарного знака способности ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров и лица, оказывающего услуги, так как для такого вывода обязательно необходимы документы, которые свидетельствовали бы о существовании на дату приоритета оспариваемого товарного знака определенных фактических обстоятельств, обуславливающих саму возможность порождения в сознании потребителя не соответствующего действительности представления о конкретных товарах и услугах и их единственном известном потребителю конкретном производителе.

Учитывая изложенное, у коллегии отсутствуют основания для вывода о том, что оспариваемое обозначение «ШМЕЛЬ-1000» было действительно широко

известно среднему российскому потребителю до даты приоритета (24.05.2018) в качестве названия аппарата электрохирургического производителя ООО «Протон М» и ассоциировалось потребителями исключительно в качестве средства индивидуализации продукции последнего.

Часть представленных материалов (4, 11) прямо свидетельствуем об использовании обозначения «ШМЕЛЬ-1000» другим производителем, в частности, данные с сайта www.epilator.ru содержат сведения о том, что производителем аппаратов «ШМЕЛЬ-1000» на сентябрь 2014 года указан ОАО «Завод ПРОТОН»; образцы журналов, в которых размещена реклама аппаратов «ШМЕЛЬ-1000» также содержат указание на иного производителя, а именно, ОАО «Завод ПРОТОН-МИЭТ», последний также указан в качестве производителя в декларации соответствия продукции требованиям ГОСТ.

В свою очередь, правообладатель, на имя которого первоначально зарегистрирован оспариваемый товарный знак, - компания «ПРОТОН МЕД» также использовала обозначение «ШМЕЛЬ-1000» как средство индивидуализации аппаратов для электроэпиляции.

В частности, в представленных материалах (10) присутствуют платежные поручения, датированные 2015-2017 годами, свидетельствующие о фактической реализации и доведении до потребителя товаров, маркированных обозначением «ШМЕЛЬ-1000», показано приобретение компанией давальческого сырья в целях последующего производства приборов (14), заключен договор (16) на разработку технических условий аппарата.

Таким образом, изначальный правообладатель оспариваемого товарного знака – компания ООО «ПРОТОН МЕД» и компания ООО «ПРОТОН М», в интересах которой действует лицо, подавшее возражение, а равно компания ОАО «Завод ПРОТОН» использовали обозначение «ШМЕЛЬ-1000» в качестве наименования медицинского аппарата в разные периоды времени до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Следовательно, довод о том, что у потребителя могла сформироваться устойчивая ассоциативная связь оспариваемого обозначения с кем-либо одним из

указанных хозяйствующих субъектов, а именно ООО «ПРОТОН М», не доказана материалами возражения.

Принимая во внимание изложенные выше обстоятельства, коллегия не усматривает в представленных материалах возражения какие-либо основания для признания оспариваемого товарного знака способным ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров, то есть не соответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса.


В соответствии с подпунктом 3 пункта 9 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные промышленному образцу, знаку соответствия, права на которые возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

При этом, представленные с возражением материалы не содержат патент на промышленный образец «аппарат электрохирургический высокочастотный «ШМЕЛЬ-1000», зарегистрированный на имя ООО «ПРОТОН М», а также свидетельство о регистрации в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации, выданного на имя ООО «ПРОТОН М» в отношении оспариваемого обозначения.


Таким образом, отсутствуют основания для признания оспариваемого товарного знака несоответствующим требованиям подпункта 3 пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

Что касается доводов лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пункта 9(1) статьи 1483 Кодекса, так как обществу «ПРОТОН М» принадлежат исключительные имущественные права на изображение, которое копирует оспариваемый товарный знак, коллегия отмечает следующее.



Графический элемент «  » действительно находит свое отражение в представленных материалах (8), а именно, на титульной странице руководства по эксплуатации аппарата «ШМЕЛЬ-1000». На указанном документе в качестве лица, на имя которого выдано регистрационное удостоверение, указан ООО «ПРОТОН М». Следует заметить, что представленное регистрационное удостоверение на медицинское изделие, а также полученная на основе него декларация соответствия изделия «ШМЕЛЬ-1000» требованиям ГОСТ содержит, помимо прочего, указание на производителя изделия - ОАО «Завод ПРОТОН-МИЭТ». При этом отсутствуют



какие-либо документы о разработке графического элемента «  » сотрудниками указанных компаний, либо третьими лицами, по заказу ООО «ПРОТОН М», а равно отсутствуют документы о передаче исключительных прав на произведение искусства ООО «ПРОТОН М».

Кроме того Милова Инесса Витальевна, подавшая возражение, не является обладателем авторского права, а равно обладание этими правами компанией ООО «ПРОТОН М», в интересах которой она действует, не доказано материалами возражения. Указанное свидетельствует о том, что она не является тем лицом, чьи права и законные интересы могут быть затронуты предоставлением правовой охраны оспариваемому товарному знаку в силу наличия более раннего авторского права на произведение дизайна.

Отсутствие заинтересованности в подаче возражения, обоснованное несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса, является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении возражения по данному основанию. Изложенное подтверждается также позицией Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01 марта 2011 N 13503/10).

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.03.2020, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 694698.