

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (далее – Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 07.11.2022 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Бердниковым Евгением Германовичем, г. Иваново (далее – заявитель; ИП Бердников Е.Г.), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020743609, при этом установила следующее.

Мерцана

Словесное обозначение «Merсana» по заявке №2020743609 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 12.08.2020 на имя заявителя в отношении товаров 24, 25 классов Международной классификации товаров и услуг МКТУ (далее - МКТУ), указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 08.09.2022 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 25 класса МКТУ. В отношении товаров 24 класса МКТУ в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака было отказано по причине его несоответствия требованиям пунктов 3, 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к следующему.

Заявленное обозначение сходно с фирменным наименованием Общества с ограниченной ответственностью «Швейная Фабрика Мерцана» (<https://www.rusprofile.ru/id/5240505>), под которым это лицо осуществляет деятельность по производству товаров, однородных заявленным товарам 24 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2020743609.

Регистрация товарного знака по заявке №2020743609 на имя ИП Бердникова Е.Г. способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом отметив следующее:


- обозначение по рассматриваемой заявке, включающее словесные элементы, выполненные, в том числе, буквами латинского алфавита, было заявлено на регистрацию в качестве товарного знака ИП Бердниковым Е.Г. с целью выхода на зарубежные рынки;

- к выводу о несоответствии заявленного обозначения требованиям пунктов 3 и 8 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 24 класса МКТУ экспертиза пришла в результате рассмотрения обращения ООО «Швейная Фабрика Мерцана», в котором приводились соответствующие доводы относительно исключительного права на фирменное наименование «Мерцана» 2011 года;

- вместе с тем, экспертизой был проигнорирован факт того, что с 2001 года существует словесный товарный знак «МЕРЦАНА» по свидетельству №223041/1 для индивидуализации товаров 24 класса МКТУ права на который у ИП Бердникова Е.Г. возникли на 10 лет раньше приобретения ООО «Швейной фабрикой «Мерцана» фирменного наименования;

- также не были приняты во внимание факты о том, что по спорному обозначению «Мерцана» состоялись заседания Палаты по патентным спорам, Суда по интеллектуальным правам и Арбитражного суда, по результатам которых ИП Бердников Е.Г. был признан добросовестным правообладателем обозначения «Мерцана»;

- так, в результате рассмотрения иска ООО «Швейная Фабрика Мерцана» о признании действий по приобретению ИП Бердниковым Е.Г. исключительного права на товарный знак «Мерцана» по свидетельству №223041/1 в отношении 24 класса МКТУ актом недобросовестной конкуренции Суд по интеллектуальным правам своим решением от 19.06.2020 по делу №СИП-804/2019 соответствующих нарушений антимонопольного законодательства не выявил;

- на имя ООО «Швейная фабрика «Мерцана» в 2018 году была получена правовая охрана товарного знака «» по свидетельству №662252, правомерность предоставления которой в отношении товаров 24 класса МКТУ впоследствии была оспорена ИП Бердниковым Е.Г. в Палате по патентным спорам с учетом наличия более ранних прав на сходный до степени смешения товарный знак по свидетельству №223041/1;

- по иску ИП Бердникова Е.Г. Арбитражный суд г. Иваново принял решение от 09.08.2022 по делу А17-1487/2019 о запрете использования слова «Мерцана» в фирменном наименовании ООО «Швейная Фабрика Мерцана» в отношении деятельности, связанной с производством и продвижением товаров 24 класса МКТУ, которое вступило в законную силу 10.09.2022.

В силу изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2020743609 в качестве товарного знака в отношении, в том числе, товаров 24 класса МКТУ.

В качестве иллюстрации доводов возражения заявителем представлены следующие документы (копии):

(1) Сведения о товарном знаке по свидетельству №223041/1;

(2) Решение Суда по интеллектуальным правам от 19.06.2020 по делу №СИП-804/2019;

(3) Решение Арбитражного суда Ивановской области от 09.08.2020 по делу №А17-1487/2019.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает изложенные в возражении доводы убедительными.

С учетом даты (12.08.2020) поступления заявки №2020743609 правовая база для

оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

Как следует из требований 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.

Исходя из пункта 37 Правил, при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или 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.

Исходя из положений пункта 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), права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

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.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 - 44 настоящих Правил.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными 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; расположения 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 обозначение понятий, идей (в частности, 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.

Мерцана

Словесное обозначение «Мерцана» по заявке №2020743609 с приоритетом от 12.08.2020 включает в свой состав расположенные друг под другом словесные элементы «Мерцана» и «Mercana», выполненные стандартным шрифтом буквами кириллического и латинского алфавитов. В возражении оспаривается отказ в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020743609 в отношении товаров 24 класса МКТУ *«белье из узорчатого полотна, бортики-бамперы для детских кроватей [постельное белье], дорожки для столов не из бумаги, гардины, пеленки тканевые для младенцев, платки носовые из текстильных материалов, полотенца текстильные, подзоры для кроватей, пододеяльники, пледы, чехлы для матрасов, конверты детские, рукавицы для мытья тела, салфетки под приборы текстильные, салфетки столовые текстильные, скатерти, за исключением бумажных, чехлы для диванных подушек, чехлы для мебели, чехлы для подушек».*


Анализ заявленного обозначения показал, что входящий в его состав словесный элемент «Мерцана» в кириллическом исполнении воспроизводит имя богини зари из славянской мифологии (см. <https://drevnerus.ru/mercana>), а словесный элемент «Mercana» представляет собой его транслитерацию буквами латинского алфавита.

Указанные словесные элементы «Мерцана» и «Mercana» носят фантазийный характер по отношению к товарам 24 класса МКТУ, тем самым заявленное обозначение само по себе не способно вызывать не соответствующие действительности представления о товаре или его происхождении.

Вместе с тем, исходя из доводов ООО «Швейная Фабрика Мерцана», приведенных в соответствующем обращении от 02.03.2021, поступившем на стадии экспертизы, регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака способна затронуть законные права этого лица на фирменное наименование и используемое обозначение.

Из материалов упомянутого обращения усматривается, что ООО «Швейная Фабрика Мерцана» было зарегистрировано в качестве юридического лица 21.02.2011. Согласно выписке Единого государственного реестра юридических лиц основным видом деятельности общества является производство готовых текстильных изделий, кроме одежды. К дополнительным видам деятельности относятся: производство прочих текстильных изделий; торговля оптовая текстильными изделиями, кроме текстильных галантерейных изделий; торговля оптовая неспециализированная; торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах.


Производство и продвижение текстильной продукции на территории Российской Федерации осуществляется обществом посредством обозначения «Мерцана». Товары предлагаются к продаже на официальном сайте <https://mercana-trx.ru> с 2012 года, при этом они сертифицированы. ООО «Швейная Фабрика Мерцана» имеет положительные отзывы потребителей о своей продукции, участвовала с ней в профильных выставках в 2014 и 2015 годах.

Также установлено, что ООО «Швейная Фабрика Мерцана» была получена правовая охрана товарного знака «» по свидетельству №662252 с приоритетом от 15.02.2017 для индивидуализации товаров и услуг 24, 35, 39 классов МКТУ.

Вместе с тем из материалов возражения усматривается, что ИП Бердников Е.Г. является правообладателем товарного знака «МЕРЦАНА» по свидетельству №223041/1 с приоритетом от 25.06.2001, получившим правовую охрану для

индивидуализации товаров и услуг 24, 40 классов МКТУ. Право на товарный знак по свидетельству №223041/1 было уступлено его первоначальным правообладателем - ООО «Мерцана», ИП Бердникову Е.Г. в соответствии с договором распоряжении исключительным правом, зарегистрированным Роспатентом 06.10.2010 за №РД0070853.

Таким образом, исключительное право на товарный знак по свидетельству №223041/1 со словесным элементом «Мерцана» возникло у ИП Бердникова Е.Г. ранее, чем ООО «Швейная Фабрика Мерцана» было зарегистрировано в качестве юридического лица и подало на регистрацию товарный знак по свидетельству №662252.

Наличие у ИП Бердникова Е.Г. «старшего» права на средство индивидуализации явилось основанием для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку «» по свидетельству №662252 в отношении всех товаров 24 класса МКТУ согласно решению Роспатента от 12.03.2019, а также повлекло за собой судебный запрет для ООО «Швейная Фабрика Мерцана» использовать в произвольной части фирменного наименования этого лица обозначения «Мерцана» в отношении таких видов деятельности как: торговля оптовая текстильными изделиями, кроме текстильных галантерейных изделий, производство прочих текстильных изделий, производство готовых текстильных изделий, кроме одежды, торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах, в том числе при маркировке товаров (упаковке, при указании на себя, как на производителя), рекламной продукции, на документации (связанной с введением товаров в гражданский оборот), сети интернет (объявлениях, рекламе, интернет-сайте и т.д.). Так, согласно вступившему в законную силу решению Арбитражного суда Ивановской области от 09.08.2022 по делу №А17-1487/2019 фирменное наименование ООО «Швейная Фабрика Мерцана» было признано сходным до степени смешения с упомянутым товарным знаком ИП Бердникова Е.Г.

В силу указанных обстоятельств коллегия пришла к выводу о том, что регистрация для товаров 24 класса МКТУ товарного знака «Мерцана» по заявке

№2020743609, не может рассматриваться в качестве нарушения исключительного права ООО «Швейная Фабрика Мерцана» на фирменное наименование согласно требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Что касается приведенного в оспариваемом решении Роспатента аргумента о способности заявленного обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров 24 класса МКТУ, то необходимо отметить, что согласно сложившейся правовой позиции Суда по интеллектуальным правам способность введения в заблуждение элементами обозначений и обозначением в целом не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и изготовителе.

Для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение через ассоциацию с иным производителем товара, основанную на предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих: 1) введение в гражданский оборот товаров со сходным обозначением иным производителем; 2) возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим товаром и его предшествующим производителем.

Сам по себе факт производства ООО «Швейная Фабрика Мерцана» текстильной продукции не свидетельствует о том, что на дату приоритета заявленного обозначения у потребителей сложились представления о том, что это обозначение ассоциируется исключительно с деятельностью этого лица. Мнение же потребителя по данному вопросу в материалах дела заявки №2020743609 отсутствует.

Кроме того, в рамках рассмотрения иска ООО «Швейная Фабрика Мерцана» о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №223041/1 Суд по интеллектуальным правам своим решением от 10.08.2020 по делу №СИП-900/2019, вступившим в законную силу, установил, что ИП Бердников Е.Г. в 2018 году осуществлялось использование указанного товарного знака в отношении производства текстильной продукции, а именно товаров 24 класса МКТУ «белье постельное; наволочки; наматрацники; простыни».

Кроме того, Суд по интеллектуальным правам при рассмотрении иска ООО

«Швейная Фабрика Мерцана» о признании действий ИП Бердникова Е.Г. по приобретению исключительного права на товарный знак по свидетельству №223041/1 актом недобросовестной конкуренции в решении от 19.06.2020 по делу №СИП-804/2019 не усмотрел оснований для вывода о нарушении предпринимателем требований антимонопольного законодательства. Суд указал, что ООО «Швейная Фабрика Мерцана» и ИП Бердников Е.Г. в течение более пяти лет вплоть до 2017 года осуществляли совместную коммерческую деятельность по введению в гражданский оборот продукции под спорным обозначением «Мерцана». При этом производство текстильной продукции осуществлялось на оборудовании, предоставленном в аренду ИП Бердниковым Е.Г.

С учетом сказанного, коллегия не располагает доказательствами несоответствия заявленного обозначения положениям пункта 3 статьи 1483 Кодекса как способного ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя заявленных товаров 24 класса МКТУ.

Таким образом, все обстоятельства дела в совокупности не позволяют признать заявленное обозначение не соответствующим требованиям пунктов 3 и 8 статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 07.11.2022, изменить решение Роспатента от 08.09.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020743609.