


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (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 г. № 644/261, рассмотрела поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 20.09.2024 возражение, поданное ООО «Мидика» (далее — лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №642989, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак  с приоритетом от 14.04.2017 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 25.01.2018 за №642989 в отношении товаров 05, 16 и 24 классов МКТУ на имя ООО «КРОН», 614090, г. Пермь, ул. Лодыгина, 57 (RU) (далее - правообладатель).

В Роспатент поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №642989 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктами 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- слово «пелена» в русском языке имеет несколько значений. Согласно Малому академическому словарю - толковому словарю современного русского литературного языка, созданному на основе картотеки «Словаря современного русского литературного языка», собранной словарным сектором Института русского языка Академии наук СССР и содержащей выборки из произведений художественной литературы со времён А.С. Пушкина и произведений публицистической и научной литературы XIX—XX веков (источник:

<https://gufo.me/dict/mas/%D0%BF0%D0%B5%DO%BB%D0%B5%DO%BD%D0%BO>) означает: 1) покрывало; 2) сплошной покров, образуемый чём-л., заволакивающий собой что-л. со всех сторон; 3) пеленки. Все 3 значения характеризуют свойства товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак. Слово «пелена» не имеет различительной способности для товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, вошло во всеобщее употребление для обозначения вышеуказанных товаров либо однородных им (все товары под данным знаком являются однородными) и характеризует вид, назначение и свойство этих товаров, а также является термином. Таким образом, регистрация данного обозначения в качестве товарного знака не соответствует абзацу 1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса, а также подпунктам 1, 2 и 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- слово «пелена» является и общепринятым наименованием товара, а также содержит сведения, характеризующие материал и сырье, из которых изготовлен товар правообладателя;

- сама по себе многозначность слова (а в данном случае все значения слова сходны по смыслу) не лишает такой товарный знак описательного характера. В частности, это подтверждено решением Роспатента от 16.03.2023 в отношении заявки №2021740992, согласно которому наличие полисемии само по себе не означает того, что рассматриваемое обозначение может квалифицироваться в качестве соответствующего условиям охраноспособности товарного знака (оставлено в силе решением Суда по интеллектуальным правам от 26.09.2023 по делу №СИП-551/2023);

- также товарный знак является ложным и способным ввести в заблуждение потребителя относительно товара (подпункт 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса). Так, у потребителя может создаться впечатление, что под данным товарным знаком продается пеленка, хотя продаются, например, салфетки или подгузники;

- ООО «Мидика» занимается оптовой торговлей однородных товаров, что подтверждается товарными накладными, приводимыми как пример.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать недействительным полностью предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №642989.

Приложения:

- 1) копия доверенности представителя заявителя;
- 2) документ об уплате пошлины;
- 3) копии товарных накладных ООО «Мидика» в количестве трех штук;
- 4) флеш-носитель с электронной версией возражения.

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель выразил несогласие с мотивами возражения в представленном отзыве, аргументированном следующими доводами:

- оспариваемый товарный знак не ассоциируется со словами пелена и пленки. Мнение ООО «Мидика» о словах «пелена, пленка» не соответствует действительности, является надуманным и не может быть принято во внимание в отношении товарного знака *Pelena* по свидетельству № 642989;

- возражение не содержит убедительного обоснования и соответствующих доказательств, что оспариваемый товарный знак относится к обозначениям, перечисленным в пункте 1 статьи 1483 Кодекса;

- правообладатель (ООО «КРОН») активно осуществляет розничную и оптовую продажу товарной продукции под товарным знаком по свидетельству № 642989. В частности, продажа осуществляется на известных маркетплейсах: Ozon, Мегамаркет, Wildberries, Яндекс Маркет и др.;

- заинтересованность лица, подавшего возражение, не подтверждена материалами возражения.

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

В дополнение к возражению лицом, подавшим возражение, были представлены пояснения, в которых указано следующее.

Правообладатель обладает товарным знаком, представляющим собой слово «пелена» (в латинской транслитерации) в отношении товара «пеленки» и ряда однородных товаров. Лицо, подавшее возражение, осуществляет деятельность по реализации данных товаров, тем самым невольно затрагивая права правообладателя на его товарный знак, который, как известно, защищается на всей территории России. Таким образом, существует реальная возможность и реальная угроза предъявления иска правообладателем согласно статьям 1484, 1252 и 1515 Кодекса, в том числе о взыскании компенсации до 5 000 000 рублей. Именно в защиту от угрозы, то есть любой возможности осуществления таких действий авторы Парижской конвенции, а затем и законодатель установили, запрет монополизации названий товаров, то есть регистрации товарных знаков, представляющих собой наименования, вид, свойства, качество и прочие характеристики товаров. В практике Роспатента заинтересованными в оспаривании охраны знака по пункту 1 статьи 1483 Кодекса считаются лица, ведущие аналогичные правообладателю виды экономической деятельности, и этого факта достаточно. Никаких реальных претензий и подач исков для признания лица заинтересованным не требуется.

Правообладателем представлено дополнение к отзыву на возражение, в котором указано следующее.

ООО «Мидика» в возражении указывает о своей заинтересованности, что занимается оптовой торговлей однородных товарному знаку товаров, что подтверждается товарными накладными № 00114 от 10.04.2024 г., №00193 от 21.06.2024 г., №00150 от 15.05.2024 г. По мнению правообладателя, указанные товарные накладные не имеют отношения к возражению против предоставления правовой охраны товарному знаку № 642989, так как не содержат сходного с ним товарного знака.

Оспариваемый товарный знак *Pelena* не характеризует товар «пелёнка», что не являлось и не является препятствием для регистрации обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров, для которых зарегистрирован данный товарный знак. В качестве доказательства того, что правообладатель товарного знака №642989 (ООО «КРОН») активно осуществляет розничную и оптовую

продажу товарной продукции, представлены скриншоты карточек товара, а также отзывы покупателей с маркетплейсов Ozon и Wildberries. Также правообладатель товарного знака осуществляет контрактное производство товаров под своим товарным знаком. В подтверждение данного факта предоставлены следующие доказательства: договор №506КП/ВЕ от 15.01.2013 г., договор №09/07 от 09.07.2019 г., договор №1 от 04.03.2021 г.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №642989 в отношении всех указанных в перечне товаров 05, 16, 24 классов МКТУ.

Приложения:

1. Скриншоты карточек товара с маркетплейса Ozon.
2. Скриншоты карточек товара с маркетплейса Wildberries.
3. Договор №506КП/ВЕ от 15.01.2013 г.
4. Договор №09/07 от 09.07.2019 г.
5. Договор №1 от 04.03.2021 г.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (14.04.2017) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса (пункт 34 Правил).

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

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.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о 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.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4, 6, 7 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак *Peleña* по свидетельству №642989 представляет собой не имеющее смыслового значения словесное обозначение, выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, причем над буквой «n» размещен отрезок волнистой линии.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении следующих товаров:

05 класса МКТУ - подгузники [детские пеленки]; прокладки гигиенические; прокладки гигиенические женские; прокладки ежедневные [гигиенические].

16 класса МКТУ - салфетки косметические бумажные.

24 класса МКТУ - пеленки тканевые для младенцев; покрывала постельные бумажные; салфетки косметические текстильные.

В результате анализа оспариваемого товарного знака на соответствие его требованиям законодательства, указанным в возражении, коллегия отмечает следующее.

Согласно возражению признание недействительным предоставления правовой охраны указанному знаку испрашивается в отношении всех указанных товаров в связи с тем, что он не обладает различительной способностью (пункт 1 статьи 1483 Кодекса), а также способен ввести потребителя в заблуждение относительно товара (подпункт 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса).

По мнению лица, подавшего возражение, слово «пелена» не имеет различительной способности для товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, вошло во всеобщее употребление для обозначения вышеуказанных товаров либо однородных им и характеризует вид, назначение и свойство этих товаров, а также является термином.

Вместе с тем, следует отметить, что оспариваемый товарный знак *Pelena* не содержит слова «пелена» как такового, поскольку выполнен буквами латинского алфавита. Товарный знак не является также транслитерацией слова «пелена» буквами латиницы, поскольку в состав знака входит латинская буква «n» со знаком в виде волны, являющаяся буквой испанского языка, который означает смягчение звука «n» при произношении, т. е. произносится по правилам испанского языка как «Пеленья». Кроме испанского, указанная буква используется в казахском, татарском, крымско-татарском и бретонском алфавитах, а также в алфавитах, созданных на основе и под влиянием испанского: галисийском, астурийском, арагонском, баскском, кечуа, аймара, филиппинском и др.(см., например, <https://espaniero.ru>). В связи с указанным оспариваемое обозначение не может рассматриваться в качестве транслитерации русского слова «пелена».

Кроме того, в материалах возражения не содержится доказательств того факта, что адресной группой потребителей товаров рассматриваемое обозначение воспринимается как наименование товара «пеленка» или слово «пелена». Сведений о том, что это обозначение используется какими-либо производителями однородных товаров (пленки, подгузники) для описания их характеристик в гражданском обороте на российском рынке потребительских товаров и услуг в возражении также не представлено. Более того, представленные правообладателем сведения об использовании им оспариваемого знака подтверждают его использование именно в качестве средства индивидуализации, а не наименования товара.

Также коллегия отмечает, что указанный товарный знак не подпадает под действие пункта 34 Правил, которым установлен перечень обозначений, не обладающих различительной способностью, поскольку обозначение *Pelena* не

является отдельными буквами и сочетаниями букв, не обладающих словесным характером или не воспринимаемых как слово. Указанное обозначение не относится к общепринятым наименованиям, к обозначениям, вошедшим во всеобщее употребление в качестве наименования товара определенного вида, не является общепринятым термином/лексической единицей области деятельности, к которой относятся товары, 05, 16 и 24 классов МКТУ оспариваемой регистрации, не содержит сведений, касающихся изготовителя товаров или характеризующих товар. Отсутствие смысловых значений этого словесного элемента в общедоступных словарно-справочных источниках информации не позволяет отнести его к обозначениям, характеризующим товары, т.е. указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Таким образом, оспариваемый знак нельзя отнести к обозначениям, которые являются необходимыми для использования всеми участниками рынка при производстве и продвижении товаров, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

С учетом изложенного коллегия не находит оснований для признания товарного знака по свидетельству №642989 не соответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, на которые указано в возражении.

Доводы возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака положениям, предусмотренным подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, основаны на выводах лица, подавшего возражение, об описательности обозначения *Peleña*, ввиду которой потребители могут быть введены в заблуждение относительно вида, свойств и назначения товаров.

Однако, как установлено выше, представленные доказательства не позволяют сделать вывод о восприятии оспариваемого товарного знака в качестве указания на какие-либо характеристики товаров, в том числе на вид и свойства товара, как следует из доводов возражения, следовательно, отсутствуют основания для утверждения о том, что обозначение « *Peleña* » порождает в сознании потребителей

представление об определенных характеристиках товара, которое не соответствует действительности.

С учетом изложенного коллегия считает доводы возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 и подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса недоказанными.

Кроме того, исследовав представленные лицом, подавшим возражение, материалы, коллегия отмечает следующее.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом.

Основным видом деятельности лица, подавшего возражение, как следует из текста возражения, является оптовая торговля товарами, в том числе однородными товарам, в отношении которых действует оспариваемый знак. При этом упоминания обозначения « *Pelena* » представленные в доказательство заинтересованности товарные накладные не содержат. Следовательно, у коллегии нет оснований для вывода о применении или необходимости/намерении применения лицом, подавшим возражение, в гражданском обороте словесного элемента «Pelena» по отношению к товарам 05, 16 и 24 классов МКТУ, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

Иных материалов, иллюстрирующих заинтересованность лица, подавшего возражение, в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №642989 указанной стороной не представлено. Ссылки на некоторые судебные акты относятся к иным обозначениям и касаются иных обстоятельств дела.

Оценивая представленные материалы и пояснения сторон в их совокупности, коллегия не усматривает доказательств, подтверждающих заинтересованность лица, подавшего возражение, в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку « *Pelena* », зарегистрированному в отношении товаров 05, 16, 24 классов МКТУ. При этом недоказанность заинтересованности в оспаривании

предоставления правовой охраны товарному знаку является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении возражения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.09.2024, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №642989.