

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 28.07.2021, поданное Индивидуальным предпринимателем Малег В.К., Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020735565 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение «Minako» по заявке №2020735565, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 08.07.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 12, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 27.04.2021 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров (далее – решение Роспатента), основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение «Minako» фонетически воспроизводит обозначение китайской компании, выпускающей транспортные средства, под которыми на территории Российской Федерации

различными дистрибьютерами реализуются товары, однородные заявленным (см. <https://mebelorto.ru/p455400277-elektrovelosiped-minako-xinze.html>, <https://electrosamokat-russia.ru/item/414-ehlektrovelosiped-minako-v2>).

Таким образом, регистрация заявленного обозначения на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и лица, оказывающего услуги, в связи с чем заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения:

- с товарным знаком «MINAKU», зарегистрированным под № 680410 с приоритетом от 09.01.18, на имя Симановского Андрея Моисеевича (620010, г. Екатеринбург, ул. Орденосцев, д. 6, кв. 88), в отношении всех услуг 35 класса МКТУ;

- с товарным знаком «МИНЕКО», зарегистрированным под № 683054 с приоритетом от 16.02.18, на имя Общества с ограниченной ответственностью «СЛ Проект» (121099, Москва, Большой Девятинский пер., д. 3, пом. 2), в отношении всех услуг 35 класса МКТУ.

В поступившем возражении, а также дополнении к нему, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение само по себе не содержит сведений или указаний на какого-либо конкретного производителя, не включает аббревиатур или сокращений организационно-правовых форм юридических лиц, иных слов, которые явно давали бы понять, что элемент «Minako» является названием какого-либо юридического лица или названием товара, произведенным и маркированным таким образом каким-либо иностранным юридическим лицом;

- иностранной компании, которая осуществляла бы производство и маркировку транспортных средств маркой «Minako» (в том числе, велосипедов, электровелосипедов и принадлежностей к ним) не существует;

- экспертизой не приводятся сведения, которые хоть как-то могли бы связать товары 12 класса МКТУ с какой-либо иностранной компанией, которую можно было бы хоть как-то идентифицировать;

- все найденные в результате поиска ссылки ведут исключительно на сайты российских интернет-магазинов по продаже электровелосипедов, в том числе, велосипедов «Minako», поставляемых в эти магазины непосредственно заявителем, который является единственным источником появления данных велосипедов в России и лицом, осуществляющим активное продвижение марки «Minako»;

- заявителем было придумано обозначение «Minako», а 15 января 2020 года зарегистрировано доменное имя minako.ru, при этом заявитель является администратором указанного доменного имени;

- для заявителя был разработан логотип со словесным элементом «Minako» и произведены наклейки с данным обозначением;

- в настоящий момент велосипеды «Minako» поставляются заявителем на реализацию в интернет-магазины;

- на сайте <https://minako.ru/> размещает также обозначение «Электро Зона», зарегистрированное на имя заявителя в отношении товаров и услуг 12, 35 классов МКТУ и сайт с одноименным названием electrozona.ru принадлежит тоже заявителю;

- в августе 2020 года заявитель обратился в Центр энергоэкспертизы (www.cenerg.ru) для проверки соответствия показателей качества электрической энергии в электровелосипеде «Minako» требованиям, установленным ГОСТ, о чем 01.09.2020 был составлен технический отчет № 625,09-20КЭ (заказчик – ИП Малега В.К.), что дополнительно подтверждает, что источником появления велосипедов

«Minako» на российском рынке и лицом, ответственным за их качество, является непосредственно заявитель;

- учитывая изложенное, заявленное обозначение не будет вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 12 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

К возражению приложены следующие материалы:

- результаты поиска в google.ru по запросам «Minako», «производитель велосипедов Minako» (1);

- результаты поиска в yandex.ru по запросам «Minako», «производитель велосипедов Minako» (2);

- результаты поиска в базе данных Global Brand Database на сайте ВОИС по запросу «minako» среди правообладателей и словесных частей товарных знаков (3);

- результаты поиска в базе данных TMView по запросу «minako» среди правообладателей и словесных частей товарных знаков (4);

- результаты поиска в базе данных Ведомства интеллектуальной собственности Евросоюза (EUIPO) по запросу «minako» среди правообладателей и словесных частей товарных знаков (5);

- копии товарных чеков на приобретение обезличенных электровелосипедов (6);

- электронная распечатка личного кабинета с сайта регистратора доменных имен reg.ru в отношении домена minako.ru, со сведениями о владельце и администраторе домена (7);

- авторский договор заказа от 03.04.2020 с актом сдачи приемки выполненных работ (8);

- договор № 10 от 06.05.2020 на изготовление полиграфической продукции с приложениями (9);

- копии руководств пользователя велосипедов «Minako» (10);

- копии договоров поставки товаров под реализацию (интернет-магазины) №68 от 22.05.2020 (с магазином robotvsem.com), № 69 от 01.06.2020 (с магазином e-samocat.com), № 70 от 04.06.2020 (с магазином futumag24.ru), № 75 от 07.07.2020 (с магазином tekhnokultura.com), № 94 от 21.01.2021 (с магазином formand.ru) (11);

- электронная распечатка личного кабинета с сайта регистратора доменных имен reg.ru в отношении домена electrozona.ru, со сведениями о владельце и администраторе домена (12);

- электронная распечатка личного кабинета с сайта регистратора доменных имен reg.ru в отношении домена minako-service.ru, со сведениями о владельце и администраторе домена (13);

- технический отчет о проверке соответствия показателей качества электрической энергии требованиям ГОСТ (заказчик ИП Малег В.К.) (14);

- распечатки с сети Интернет (15).

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

С учетом даты (08.07.2020) поступления заявки №2020735565 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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).

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 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.

Исходя из положений пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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 звуко сочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

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.

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 пункте 42 Правил, 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. 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).

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Minako», выполненное стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита с заглавной буквы «М».

Относительно несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегия указывает следующее.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №680410 представляет

MINAKU

собой словесное обозначение «**MINAKU**», выполненное заглавными буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 18, 25, 26, 35, 40 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №683054 представляет

МИНЕКО

собой словесное обозначение «**МИНЕКО**», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 02, 35 классов МКТУ.

Ввиду того, что заявитель испрашивает правовую охрану заявленному обозначению только лишь в отношении товаров 12 класса МКТУ, вышеуказанные противопоставленные товарные знаки могут не учитываться при анализе заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку в данных регистрациях отсутствуют товары 12 класса МКТУ, которые являлись бы однородными заявленным товарам 12 класса МКТУ, указанным в перечне заявки №2020735565.

На основании изложенного, коллегия не находит препятствий для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 12 класса МКТУ. Следовательно, заявленное обозначение для товаров 12 класса МКТУ не противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, то коллегией установлено следующее.

Анализ заявленного комбинированного обозначения показал, что слово «Minako» отсутствует в словарно - справочных и иной литературе, которая позволила бы установить его семантическое значение. Следовательно, само по себе обозначение «Minako» не несет в себе никакой информации о товаре или его производителе, которая могла бы дезориентировать потребителя.

Что касается доводов экспертизы о том, что заявленное обозначение фонетически воспроизводит обозначение китайской компании, выпускающей транспортные средства, под которыми на территории Российской Федерации различными дистрибьютерами реализуются товары, однородные заявленным (см. <https://mebelorto.ru/p455400277-elektrovelosiped-minako-xinze.html>, <https://electrosamokat-russia.ru/item/414-ehlektrovelosiped-minako-v2>), в связи с чем регистрация такого обозначения на имя заявителя будет вводить потребителя в заблуждение относительно товаров и его изготовителя, коллегия отмечает следующее.

Анализ вышеуказанных интернет-ссылок показал следующее.

По ссылке <https://mebelorto.ru/p455400277-elektrovelosiped-minako-xinze.html> выпадает информация о электровелосипеде «MINAKO», производителем которого является некая китайская компания «Minako».

Вместе с тем, коллегия отмечает, что вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров на основании имеющегося опыта.

Так, до даты приоритета заявки №2020735565 на товарный знак «Minako» не было выявлено никаких сведений о китайской компании, объемах производства товаров, поставок продукции на территорию Российской Федерации, известность и узнаваемость среди российских потребителей на рынке товаров и услуг (1, 2).

Заявителем представлена информация об отсутствии каких-либо сведений о зарегистрированных товарных знаках со словесным элементом «Minako» в отношении товаров 12 класса МКТУ (3-5).

Более того, сам по себе факт присутствия на рынке сходного обозначения не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров. Норма пункта 3 статьи 1483 Кодекса подлежит применению в том случае, когда установлено, что потребитель осведомлен о ранее существовавшем обозначении и ассоциирует его с иным конкретным лицом, не являющимся заявителем по данной заявке.

Таким образом, для вывода о возможности введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара в связи с тем, что конкретное обозначение ранее использовалось иным лицом, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между конкретным обозначением, использовавшимся на товарах, и предшествующим производителем этих товаров.

Таким образом, отсутствуют сведения о том, что в результате длительного и интенсивного использования китайской компанией «Minako» обозначения «MINAKO», являющегося сходным с заявленным обозначением, способно дезориентировать потребителей относительно товара и его производителя.

В связи с изложенным, у коллегии нет оснований полагать, что информация, размещенная на сайте <https://mebelorto.ru/p455400277-elektrovelosiped-minako-xinze.html>, будет вводить потребителя в заблуждение относительно товара и его изготовителя.

Что касается второй ссылки на сайт <https://electrosamokat-russia.ru/item/414-ehlektrovelosiped-minako-v2>, на котором размещены сведения о электровелосипеде «Minako», то материалами возражения подтверждена информация о принадлежности его заявителю (7, 12, 13).

Кроме того, в материалах возражения имеются документальные подтверждения о создании и разработке для заявителя логотипа со словесным элементом «Minako» (8). С целью продвижения на российском рынке товаров, маркированных обозначением «Minako», заявитель зарегистрировал доменные имена minako.ru, electrozona.ru (7, 12, 13). У заявителя имеются документальные

технические данные на произведенную продукцию (10, 14). Поставка заявителем велосипедов на реализацию в интернет-магазины осуществляется на основании договоров поставки, о чем свидетельствуют документы (11).

Вышеизложенные фактические обстоятельства позволяют коллегии свидетельствовать о взаимосвязи товаров под обозначением «Minako» с заявителем, и констатировать, что довод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения в отношении товаров 12 класса МКТУ пункту 3 статьи 1483 Кодекса, как способного вводить потребителей в заблуждение относительно товаров и его производителя, является неубедительным.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 28.07.2021, отменить решение Роспатента от 27.04.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020735565.