

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 12.03.2014 № 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 № 4520, рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 13.11.2019, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ТД ГраСС», г. Волгоград (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018719746, при этом установлено следующее.

Обозначение «*Milana*» по заявке № 2018719746, поданной 15.05.2018, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ – *«мыла, мыла дезодорирующие, мыла для бритья, мыла для оживления оттенков тканей, мыла кусковые, туалетные, мыла против потения, мыла против потения ног, мыло миндальное»*.

Роспатентом 31.08.2019 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018719746 по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку заявленное

обозначение является сходным до степени смешения с товарным знаком



« *Milana* » по свидетельству № 673643, принадлежащим Обществу с ограниченной ответственностью «Каскад», Республика Дагестан, зарегистрированным в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ, имеющим более ранний приоритет (19.10.2017).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 13.11.2019 поступило возражение, доводы которого сводятся к тому, что в результате экспертизы заявленного обозначения было выявлено три ранее зарегистрированных товарных знака (свидетельства №№ 512916, 414812 и 673643), от правообладателя двух из которых заявитель получил письма-согласия, а последний стал предметом договора об отчуждении исключительного права в пользу заявителя. Вместе с тем, поскольку в регистрации отчуждения исключительного права на товарный знак по свидетельству № 673643 было отказано, правообладатель указанной регистрации предоставил письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя для заявленных товаров 03 класса МКТУ. По техническим причинам указанное письмо-согласие поступило в Роспатент уже после принятия Роспатентом решения об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018719746.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех товаров 03 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (15.05.2018) подачи заявки № 2018719746 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).

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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Согласно пункту 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 по заявке № 2018719746 заявлено обозначение « *Milana* », выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Регистрация товарного знака по заявке № 2018719746 испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ – *«мыла, мыла дезодорирующие, мыла для бритья, мыла для оживления оттенков тканей, мыла кусковые, туалетные, мыла против потения, мыла против потения ног, мыло миндальное»*.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018719746 основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака по свидетельству № 673643.

Противопоставленный знак по свидетельству № 673643 (приоритет от 19.10.2017) представляет собой комбинированное обозначение «  *Milana* », содержащее словесный элемент «Milana», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Товарный знак выполнен в белом, чёрном, светло-голубом, светло-зелёном, зелёном цветовом сочетании. Правовая охрана товарного знака по свидетельству № 673643 действует в отношении товаров 03 класса МКТУ – *«автохимия для моек; автошампуни; воск для пола; гель концентрат для стирки; жидкое мыло; жидкое мыло хозяйственное; кондиционеры для белья; кондиционеры для белья, препараты для замачивания белья; кондиционеры для кожи; крахмал для придания блеска белью; мыла дезодорирующие; мыла для бритья; мыла для оживления оттенков тканей; мыла кусковые туалетные; мыло кусковое хозяйственное; мыло миндальное; отбеливающее средство; очистители для паркета и домашнего хозяйства; очистители для плиты; очистители ковровых покрытий; препараты отбеливающие для стирки; препараты химические бытовые для оживления красок при стирке белья; синька для обработки белья; сода для стирки; сода для чистки; соли для отбеливания; средства для обезжиривания на*

кухне; средства для посудомоечных машин; средства для сантехники; средства для стирки; средства для стирки белья; средства для удаления пятен; средства для чистки и дезинфекции; средства для чистки стекла и зеркал; средства для чистки туалета; средство для мытья посуды; стиральный порошок; универсальные моющие средства; универсальные средства».

В возражении заявителем указано на обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения по результатам экспертизы заявленного обозначения.

К таким обстоятельствам относится то, что заявителем получено письменное согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака на регистрацию товарного знака по заявке № 2018719746 в отношении заявленных товаров 03 класса МКТУ.

Регистрация обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Согласно сведениям единого государственного реестра юридических лиц «производство мыла и моющих средств, чистящих и полирующих средств» указано в качестве основного вида деятельности заявителя. В сети Интернет широко представлена продукция «мыла», «мыла жидкие», маркированная заявленным обозначением и продвигаемая как продукция компании «Grass». В свою очередь, в качестве основного вида деятельности правообладателя противопоставленной регистрации значится «производство прочих красок, лаков, эмалей и аналогичных материалов для нанесения покрытий, художественных и полиграфических красок».

Дополнительно следует отметить, что заявитель устранил ранее допущенные недостатки, послужившие основанием для отказа в государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству № 673643.

Новый договор, касающийся отчуждения исключительного права на противопоставленный товарный знак, зарегистрирован Роспатентом 16.01.2020 за

№ РД0322302 (бюллетень № 2/20). Изложенное обуславливает отсутствие оснований для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение.

Таким образом, обстоятельства, послужившие основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018719746, устранены, следовательно, заявленное обозначение может быть признано соответствующим пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 13.11.2019, отменить решение Роспатента от 31.08.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2018719746.