

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, в редакции Федерального закона 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, рег. №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 17.08.2018 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №662252, поданное Индивидуальным предпринимателем Бердниковым Е.Г., г. Иваново (далее – лицо, подавшее возражение, ИП Бердников Е.Г.), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак «» по заявке №2017705396 с приоритетом от 15.02.2017 зарегистрирован 09.07.2018 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №662252 на имя ООО «Швейная Фабрика Мерцана», 153015, г. Иваново, ул. Некрасова, д. 124 (далее – правообладатель) в отношении товаров и услуг 24, 35, 39 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем возражении и дополнении к нему от 25.10.2018 выражено мнение о том, что регистрация №662252 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров и услуг.

Приведенные в возражении и дополнении к нему доводы сводятся к тому, что лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака

«**МЕРЦАНА**» по свидетельству №223041/1 с более ранним приоритетом (приоритетом от 25.06.2001), правовая охрана которому предоставлена в отношении товаров и услуг 24, 40 классов МКТУ. По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №223041/1 в силу фонетического и семантического доминирования словесного элемента «МЕРЦАНА», а товары 24 класса МКТУ, указанные в перечнях сравниваемых товарных знаков, однородны.

Лицом, подавшим возражение, отмечается, что правообладатели сопоставляемых сходных товарных знаков осуществляют производство и реализацию постельного белья и иных текстильных принадлежностей, что, соответственно, может ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя.

В дополнении к возражению также указывается, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №662252 зарегистрирован в отношении услуг 35, 39 классов МКТУ, которые не являются однородными товарам 24 класса МКТУ, указанным в перечне противопоставленного товарного знака по свидетельству №223041/1. Вместе с тем, по мнению лица, подавшего возражение, в силу наличия в составе оспариваемого товарного знака элемента «Швейная фабрика», который прямо указывает на вид товара (швейные (текстильные) изделия, производимые на данном предприятии), для услуг 35 класса (торговые операции) и 39 класса МКТУ (экспедиторские услуги), оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение в силу несоответствующих действительности представлений о виде, свойствах и качестве услуг.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №662252 недействительным полностью.

В качестве документов, иллюстрирующих доводы возражения, лицом, его подавшим, предоставлены следующие материалы:

- упаковка для товаров, производимых ИП Бердниковым Е.Г.;
- сведения из ЕГРЮЛ об ООО «Швейная Фабрика Мерцана».

Ознакомленный в установленном порядке с доводами поступившего возражения, правообладатель представил свой отзыв, основные аргументы которого сводятся к тому, что оспариваемый и противопоставленный товарные знаки имеют визуальные и семантические отличия за счет наличия в составе оспариваемого товарного знака по свидетельству №662252 словесного элемента «Швейная фабрика», указывающего на область деятельности правообладателя, который образует со словом «Мерцана» единое целое в силу одинакового графического исполнения, что исключает вывод о сходстве этого товарного знака с товарным знаком ИП Бердникова Е.Г. до степени смешения. Правообладатель в своем отзыве указывает на недобросовестность действий ИП Бердникова Е.Г., который не использует принадлежащий ему товарный знак, а лишь создает препятствия для деятельности правообладателя путем обращения в органы правопорядка и административные органы с жалобами о нарушении его исключительного права, что должно повлечь отказ в защите принадлежащего ему права по смыслу статьи 10 Кодекса. Кроме того, правообладателем усматривает в действиях ИП Бердникова Е.Г. признаки недобросовестной конкуренции, поскольку недобросовестно использует в своей деятельности при реализации однородного товара товарный знак «Мерцана» в таком же графическом исполнении, как в товарном знаке по свидетельству №662252, рассылает коммерческие предложения клиентам правообладателя, выдавая себя за ООО «Швейная Фабрика Мерцана», использует доменное имя mercanatex.ru, сходное до степени смешения с фирменным наименованием правообладателя. Что касается самого правообладателя, то ООО «Швейная Фабрика Мерцана» было создано в 2011 году, осуществляет производство и продажу текстильной продукции, имеет свою клиентскую базу, среди которых контрагенты из других регионов.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы отзыва, правообладателем представлены следующие документы (копии):

- нотариальный осмотр сайта www.mercanatex.ru, принадлежащего ИП Бердникову Е.Г.;
- предупредительное письмо за подписью ИП Бердникова Е.Г. в адрес ООО «Восток-Сервис» о незаконном использовании товарного знака;

- письмо от ООО «Текстильный городок» к ООО «Швейная Фабрика Мерцана» с просьбой разъяснить, имеет ли отношения к этой организации ИП Бердников Е.Г.;

- информация с сайта www.mercana-tech.ru, принадлежащего ООО «Швейная Фабрика Мерцана».

С учетом вышеизложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении поступившего возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака по свидетельству №662252.

Изучив материалы дела, коллегия признала доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (15.02.2017) 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 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.

В соответствии с требованиями 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 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 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.

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).



Оспариваемый товарный знак «» по свидетельству №662252 с приоритетом от 15.02.2017 является словесным, включает в свой состав словесные элементы «Швейная Фабрика» и «Merцана», выполненные оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Словесный элемент «Швейная Фабрика» указан в качестве неохраняемого элемента. Товарный знак зарегистрирован в светло-коричневом, белом цветовом сочетании для товаров и услуг 24, 35, 39 классов МКТУ.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против

предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

В качестве основания несоответствия оспариваемой регистрации требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в возражении указан товарный знак по свидетельству №223041/1 с приоритетом от 25.06.2001 (срок действия регистрации продлен до 25.06.2021), исключительное право на который принадлежит лицу, подавшему возражение. Наличие у лица, подавшего возражение, старшего права на товарный знак по свидетельству №223041/1, который, по его мнению, сходен до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, позволяет признать Индивидуального предпринимателя ИП Бердникова Е.Г. лицом, заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №662252.

Противопоставленный товарный знак «МЕРЦАНА» по свидетельству №223041/1 с приоритетом от 25.06.2001 является словесным, выполнен буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Товарный знак зарегистрирован для товаров и услуг 24, 40 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ сравниваемых обозначений «» / «МЕРЦАНА» на предмет их сходства показал следующее.

Для определения сходства сопоставляемые обозначения должны рассматриваться в целом. Различие в деталях не должно играть определяющей роли, так как следует учитывать, что потребитель, как правило, не имеет возможности сравнить два знака, а руководствуется общими впечатлениями, часто нечеткими, о знаке, виденном ранее. При этом в памяти остаются, как правило, отличительные элементы знака.

Как известно из методических подходов экспертизы по определению сходства, в состав словесных обозначений могут входить как сильные, так и слабые элементы. Сильные элементы оригинальны, не носят описательного характера. К слабым элементам, в частности относятся: систематически повторяющиеся буквосочетания

(форманты), неохраняемые обозначения. При экспертизе словесных обозначений необходимо учитывать сходство именно сильных элементов.

Как отмечалось выше, оспариваемый товарный знак включает в свой состав охраноспособный элемент «Мерцана» и исключенный из правовой охраны словесный элемент «Швейная Фабрика», указывающий на область деятельности правообладателя.

Выполненный мелким шрифтом неохраноспособный словесный элемент «Швейная Фабрика» относится к слабым элементам товарного знака, не выполняет индивидуализирующей функции в силу своей описательности и периферийного положения, в то время как слово «Мерцана» (согласно славянской мифологии Мерцана - богиня зари, см. <https://drevnerus.ru/mercana>), выполненное крупным шрифтом и носящее фантазийный характер по отношению к указанным в перечне свидетельства №662252 товарам и услугам 24, 35, 39 классов МКТУ, является основным индивидуализирующим элементом.

При этом словесное обозначение «МЕРЦАНА», являясь единственным индивидуализирующим элементом противопоставленного товарного знака по свидетельству №223041/1, полностью входит в состав оспариваемого товарного знака, обуславливая вывод о наличии фонетического и семантического тождества сравниваемых обозначений.

Следует отметить, что графический критерий сходства при сопоставлении заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака имеет второстепенное значение, поскольку именно фонетическое и семантическое сходство словесных элементов сравниваемых знаков предопределяет возможность возникновения представления о том, что сопоставляемые средства индивидуализации принадлежат одному и тому же предприятию или исходят из одного и того же коммерческого источника.

Таким образом, все вышеизложенное свидетельствует о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков в целом.

Относительно вопроса однородности товаров (услуг) сравниваемых товарных знаков необходимо указать следующее.

Оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 24, 35, 39 классов МКТУ. В свою очередь правовая охрана противопоставленному товарному знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 24, 40 классов МКТУ.

Согласно доводам возражения лицо, его подавшее, усматривает наличие однородности только в части товаров 24 класса МКТУ сравниваемых товарных знаков.

Действительно, сопоставительный анализ товаров 24 класса МКТУ, указанных в перечнях товарных знаков по свидетельствам №662252 и №223041/1, показал, что они включают либо идентичные либо однородные товары, представляющие собой текстильные изделия.

Установленное сходство сравниваемых товарных знаков, а также однородность товаров 24 класса МКТУ, для сопровождения которых в гражданском обороте предназначены оспариваемый и противопоставленный товарные знаки, обуславливают вывод об их ассоциировании в целом, несмотря на отдельные отличия, а, следовательно, об их сходстве до степени смешения друг с другом в соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В части доводов возражения о несоответствии оспариваемого знака требованиям, установленным пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса, необходимо отметить следующее.

Вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товара может быть сделан в том случае, если однородные товары, маркированные спорным обозначением, имеют совместную встречаемость в гражданском обороте с товарами иного лица, и у потребителя сложилась устойчивая ассоциация об их принадлежности этому лицу.

В материалах поданного возражения отсутствуют какие-либо документы, свидетельствующие о том, что потребитель вводится в заблуждение относительно лица, производящего товары под оспариваемым товарным знаком

«»

», и воспринимает его в качестве товарного знака ИП Бердникова Е.Г. Данный довод лица, подавшего возражение, носит декларативный характер.

В связи с изложенным у коллегии отсутствуют основания, позволяющие прийти к выводу о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товаров 24 класса МКТУ согласно требованиям, регламентированным пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем в поступившем возражении отмечается, что оспариваемый товарный знак в силу наличия в его составе словесного элемента «Швейная Фабрика» способен вызывать у потребителя не соответствующие действительности представления о свойстве, качестве и виде услуг 35 класса (торговые операции) и 39 класса МКТУ (экспедиторские услуги).

В этой связи следует указать, что такие услуги как «торговые операции» и «экспедиторские услуги» отсутствуют в перечне оспариваемого товарного знака по свидетельству №662252.

Вместе с тем экспедиторские услуги - это деятельность, связанная с оказанием услуг грузоотправителям и грузополучателям (клиентам) и организацией доставки грузов каким-либо видом транспорта (см. он-лайн словари, размещенные на портале <https://dic.academic.ru>). Эти услуги могут быть соотнесены с такими услугами 39 класса МКТУ оспариваемого товарного знака, как «доставка товаров, доставка товаров, заказанных по почте».

В свою очередь согласно словарно-справочным данным (см. там же) «торговая операция» это банковский термин, под которым подразумевается продажа и последующая покупка акций. В перечне оспариваемого товарного знака отсутствуют услуги 36 класса МКТУ, связанные с банковской деятельностью. Однако, если лицом, подавшим возражение, термин «торговая операция» подразумевался в связи с услугами торговли, то в перечне 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака содержатся такие позиции как «услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги по развозной продаже товаров; услуги розничной продажи товаров по каталогам путем почтовых отправок; услуги розничной продажи товаров с использованием теле-магазинов или интернет-сайтов».

Элемент «Швейная Фабрика» оспариваемого товарного знака, как было указано выше, является описательным, указывает на область деятельности предприятия. Из материалов возражения не представляется возможным прийти к выводу, что оспариваемый товарный знак вызывает в сознании потребителя неправильное представление о вышеуказанных услугах 35, 39 классов МКТУ. Фактических данных введения потребителя в заблуждение относительно вида, свойств и качества этих услуг материалы возражения не содержат.

Таким образом, учитывая имеющиеся в деле документы возражения, у коллегии отсутствуют основания для вывода о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров 24 класса МКТУ, а также оказываемых услуг 35, 39 классов МКТУ согласно положениям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Что касается довода правообладателя о наличии в действиях лица, подавшего возражение, признаков злоупотребления правом и недобросовестной конкуренции, то необходимо отметить, что установление указанных фактов при регистрации и использовании товарного знака не относится к компетенции федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, данный вопрос может быть рассмотрен в установленном законом порядке федеральной антимонопольной службой или судом.

Резюмируя все вышеизложенные обстоятельства, следует признать доводы поступившего возражения убедительными только в отношении несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 24 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 17.08.2018 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №662252 недействительным частично, а именно в отношении товаров 24 класса МКТУ.