

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 16.10.2017, поданное Миханко Н.С., г. Ярославль (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №619613, при этом установлено следующее.

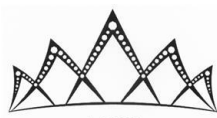


Оспариваемый комбинированный товарный знак «» по заявке №2016713907 с приоритетом от 21.04.2016 зарегистрирован 09.06.2017 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №619613 в отношении товаров и услуг 16, 41 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ООО «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ», г.Ярославль (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.10.2017 поступило возражение, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицу, подавшему возражение, принадлежат исключительные права на



товарный знак « ЯРОСЛАВЛЬ » по свидетельству №459881 в отношении услуг 41 класса МКТУ;

- 24.03.2017 лицо, подавшее возражение, предоставило ООО «КОРОЛЕВА



КРАСОТЫ» согласие на регистрацию обозначения «Миссис Ярославль» в качестве товарного знака по заявке №2016713907 в отношении услуг 41 класса МКТУ;

- между Миханко Н.С. и ООО «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» был заключен лицензионный договор, в связи с чем лицо, подавшее возражение, решило отозвать



ранее выданное согласие на регистрацию обозначения «Миссис Ярославль» в качестве товарного знака по заявке №2016713907;

- оспариваемый товарный знак и товарный знак, принадлежащий лицу, подавшему возражение, содержат семантически, фонетически и визуально сходные словесные элементы «Мисс» и «Миссис», в силу чего рассматриваемый товарный знак будет вводить потребителя в заблуждение относительно товара/услуги либо изготовителя товаров и лица, оказывающего услуги.

Принимая во внимание вышеизложенное лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №619613 недействительным полностью.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:



- заявление об отзыве согласия на регистрацию обозначения «Миссис Ярославль» в качестве товарного знака по заявке №2016713907 (1);
- распечатка информации о товарном знаке по свидетельству №459881 (2);

- обращение лица, подавшего возражение, от 21.06.2017 по заявке №2016713907 (3);

- лицензионный договор №Б/Н от 01.04.2017 и приложение №1 к нему (4);

- свидетельство о внесении в ЕГРИП записи об индивидуальном предпринимателе Миханко Н.С. (5);

- свидетельство о постановке лица, подавшего возражение, на учет в налоговом органе (6);

- ответ экспертизы по заявке №2016713907 (7).

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв по мотивам возражения, в котором указывается следующее:

- письмо-согласие предоставлено лицом, подавшим возражение, в ответ на уведомление и было учтено экспертизой при принятии решения по заявке №2016713907 в соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса;

- в письме было указано, что лицо, подавшее возражение, и правообладатель осуществляют свою деятельность в отношении услуг разной возрастной категории, в этой связи потребители не будут введены в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги 41 класса МКТУ;

- правообладателем представлена информация об оказании услуг 41 класса МКТУ, в частности, конкурса красоты женщин с детьми под обозначением «Миссис Ярославль»;

- в настоящее время в Реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации отсутствует запись о регистрации лицензионного договора, на который ссылается в возражении лицо, подавшее возражение;

- правообладатель оспариваемого товарного знака оказывает услуги в области проведения конкурсов красоты для замужних женщин-матерей, что соотносится со значением слова «Миссис» в словосочетании «Миссис Ярославль», следовательно, оспариваемый товарный знак не будет вводить потребителя в заблуждение относительно оказываемых услуг 41 класса МКТУ;

- лицо, подавшее возражение, проводит конкурсы красоты для девушек в возрасте 15-20 лет;

- таким образом, оспариваемый товарный знак и товарный знак по свидетельству №459881 имеют право на существования, поскольку услуги 41 класса МКТУ, оказываются для различных возрастных границ этапов в жизни и социального положения лиц женского пола;

- изобразительные элементы оспариваемого товарного знака, содержащие заглавную букву «М» и рисованную корону, визуально отличаются от изображения, присутствующего в товарном знаке по свидетельству №459881.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №619613.

К отзыву правообладателем товарного знака были представлены следующие материалы:

- распечатки товарных знаков по свидетельствам №№459881, 619613 (8);
- письмо-согласие, выданное лицом, подавшим возражение, по заявке №2016713907 (9);
- положение ежегодного конкурса красоты для женщин с детьми «Миссис Ярославль» (10).

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

С учетом даты (21.04.2016) приоритета товарного знака по свидетельству №619613 правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано

недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

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.

Лицо, подавшее возражение, обладает исключительным правом на товарный



знак « ЯРОСЛАВЛЬ » по свидетельству №459881 в отношении услуг 41 класса МКТУ. В этой связи, по мнению лица, подавшего возражение, при осуществлении аналогичных услуг под сходным до степени смешения оспариваемым товарным знаком потребитель будет введен в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

Таким образом, следует признать Миханко Н.С. заинтересованным лицом в подаче возражения по основаниям, предусмотренным пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №619613 представляет собой



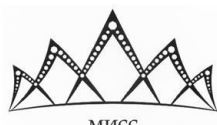
комбинированное обозначение «», включающее прямоугольник черного цвета, на фоне которого расположены словесные элементы «Миссис Ярославль», выполненные буквами русского алфавита. При этом первая буква «М» в слове «Миссис» выполнена оригинальным шрифтом. Над словесным элементом «Миссис» расположено стилизованное изображение короны. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 16, 41 классов МКТУ.

Анализ оспариваемого товарного знака показал, что основным элементом, несущим в себе индивидуализирующую нагрузку, является словесный элемент «Миссис Ярославль», который означает «замужняя женщина Ярославль», «госпожа Ярославль» (смотри словари Ефремовой, Ушакова, Ожегова, где слово «Миссис» - употребляется как обращение или форма вежливого упоминания по отношению к замужней женщине в англоязычных странах; то же, что госпожа в царской России).

С учетом изложенного семантического значения коллегия пришла к выводу о том, что словесные элементы «Миссис Ярославль» оспариваемого товарного знака являются нейтральными по отношению к товарам 16, 41 классов МКТУ и не несут в себе сведений, порождающих в сознании потребителя представление об определенном качестве товара и оказываемых услуг, изготовителе товаров и лица, оказываемого услуги, которые не соответствуют действительности.

Вместе с тем, способность обозначения вводить потребителя в заблуждение может возникнуть в результате ассоциации с иным производителем, которая возникает в сознании потребителя на основании его предшествующего опыта.

Представленная в возражении информация (2) свидетельствует о том, что лицо, подавшее возражение, обладает исключительным правом на товарный знак



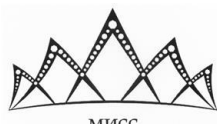
« ЯРОСЛАВЛЬ » по свидетельству №459881 в отношении услуг 41 класса МКТУ.

Вместе с тем коллегия отмечает, что документальных доказательств того, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака (21.04.2016) на территории Российской Федерации лицом, подавшим возражение, оказывались услуги в области развлечений, в том числе, по организации конкурсов красоты, не представлено.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №619613 в отношении товаров и услуг 16, 41 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя правообладателя соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Коллегия также сочла необходимым сообщить следующее.

В результате проведения экспертизы обозначения по заявке №2016713907 было установлено, что оно сходно до степени смешения с товарным знаком



« ЯРОСЛАВЛЬ » по свидетельству №459881, зарегистрированным на имя лица, подавшего возражение, в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ (смотри уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства от 28.02.2017).

Законодательством допускается 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, с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

В свою очередь лицом, подавшим возражение, было представлено письмо-согласие от 23.03.2017, в котором оно выразило согласие на регистрацию



обозначения «» в качестве товарного знака по заявке №2016713907 на имя ООО «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» в отношении услуг 41 класса МКТУ. В письме-согласии указывалось, что лицо, подавшее возражение, и ООО «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» осуществляют свою деятельность по проведению услуг в области конкурсов красоты в отношении разной возрастной категории, а именно, потребителями услуг лица, подавшего возражение, являются девушки в возрасте 15-20 лет, а ООО «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» - женщины, имеющие детей, следовательно, потребители не будут введены в заблуждение относительно юридического лица, предоставляющего услуги 41 класса МКТУ.

Кроме того, в письме-согласии имеется информация о том, что оно является безотзывным и неограниченным по времени.

В этой связи регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №619613 произведена в соответствии с действующим законодательством.

Что же касается доводов лица, подавшего возражение, об отзыве ранее выданного письма-согласия то коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса согласие не может быть отозвано.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.10.2017, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №619613.