

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 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 29.12.2023, поданное Закрытым акционерным обществом «МИРРА-М», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №927987, при этом установила следующее.




Оспариваемый товарный знак «» по заявке №2022717779 с приоритетом 23.03.2022 зарегистрирован 09.03.2023 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее Госреестр) за №927987 на имя Общества с ограниченной ответственностью «ЛОТОС 288» в отношении товаров 03, 05, 10 классов МКТУ. Затем, Роспатентом 09.06.2023 осуществлена государственная регистрация договора об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров и/или услуг на имя Общества с ограниченной ответственностью

"МТК288", 119049, Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Якиманка, ул. Донская, д. 4, стр. 3, офис 305, Р.М. 1-2 (RU) (далее – правообладатель).

В возражении, поступившем 29.12.2023, выражено мнение о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №927987 произведена в нарушение требований, установленных положениями подпункта 2 пункта 6, а также пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему.

Лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарных знаков

«mirra», «», «МИРОШКА», «МИРРОН», «**mirra**», «», «», «МИРРАЛГИН» по свидетельствам (далее - «противопоставляемые товарные знаки»): 256570, 238923, 243870, 246793, 410796, 698747, 931715, 270256, зарегистрированные в отношении однородных товаров 03, 05 классов МКТУ, содержащих в своем составе лексему «MIRRA», что обуславливает, по мнению лица, подавшего возражение, сходство оспариваемого и противопоставляемых товарных знаков.

Согласно доводам возражения, во всех сравниваемых обозначениях присутствует слово «mirra»/ «MIRRA»/ «MIRA» / «МИРО», которое представляет собой различные варианты написания греческого и славянского женского имени (ист.:<https://cvclowiki.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D1%8F>,

<https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B0>), поэтому сравниваемые обозначения являются сходными семантически.

Обратившееся с возражением лицо сообщает также о необходимости учета наличия серии противопоставляемых товарных знаков, что относится к обстоятельствам, усиливающим вероятность смешения.

В возражении приводится анализ однородности оспариваемых товаров 03, 05, 10 классов МКТУ и сделан вывод об отнесении этих товаров к тем же родовым группам, что и товары, для которых предоставлена правовая охрана противопоставляемым товарным знакам - «продукты косметические и туалетные

немедицинские», «изделия фармацевтические, препараты медицинские и ветеринарные».

Мотивируя несоответствие произведенной регистрации требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, в возражении сообщается о том, что ЗАО «МИРРА-М» - зарегистрирована в 1997 году на базе Государственного научного центра прикладной микробиологии. С даты основания компания начала выпуск косметических средств под торговой маркой «Мирра люкс».

В возражении приведена информация о наградах обратившегося с возражением лица, а также об объемах реализованной продукции. Согласно отчётам по движению готовой продукции, товаров, за 2017 год было произведено товаров более чем на 90 миллионов рублей, за 2018 и за 2019 года - свыше 100 миллионов рублей за каждый, а за 2020 год - свыше 110 миллионов рублей.

С возражением представлены сведения о рекламе продукции обратившегося с возражением лица, о магазинах, в которых представлена продукция, маркированная противопоставленными товарными знаками, что в совокупности, по мнению лица, подавшего возражение, образует достаточное количество доказательств для вывода о способности оспариваемого товарного знака ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров 03, 05, 10 классов МКТУ.

На основании вышесказанного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №927987 недействительным полностью.

В подтверждение доводов, изложенных в возражении, представлены следующие документы:

1. Листы бюллетеней «Товарные знаки, знаки обслуживания» в отношении товарного знака «Mira Line» по свидетельству № 927987, «mirra» по свидетельству № 256570, «MIRRA LUX» по свидетельству № 238923, «МИРОШКА» по свидетельству №243870, «МИРРОН» по свидетельству № 246793, «МИРРАЛГИН» по свидетельству № 270265, «mirra» по свидетельству № 410796, «mirra ЛАБОРАТОРИЯ МОЛЕКУЛЯРНОЙ КОСМЕТОЛОГИИ» по свидетельству №698747, «mirra HOME» по свидетельству № 931715;

2. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ЗАО «МИРРА-М»;
3. Договоры с дистрибьюторами за 1998 - 2021 гг.;
4. Награды лица, подавшего возражение: дипломы лауреата премии им. В.Д. Беляева, лауреата премии им. М.П. Чумакова, лауреата премии им. И.Н. Блохиной, лауреата премии «Здоровое питание» в номинации «Лучшая компания-производитель», международной выставки "Экологически чистая продукция", федеральный сертификат «Лидер России 2015»
5. Контракты на производство продукции и упаковки;
6. Сертификат о владении доменом mirra.ru;
7. Договор аренды № 1214/КА-2014 от 1 апреля 2014 года
8. Договор аренды торгового места (торговых площадей) № А - 795/241СТ от 1 апреля 2015 г.;
9. Договор аренды нежилого помещения № 59-59-33-00472-15/и от 1 мая 2015 г.;
10. Договор краткосрочной аренды торгового места № 0168/2015 от 1 октября 2015 г.;
11. Договор № 10ОКН/К9/2016 субаренды площади для размещения торгового оборудования от 21 июля 2016 г.;
12. Договор № 37-ОВ/4 аренды нежилого помещения от 6 сентября 2016 г.;
13. Краткосрочный договор аренды № ДА16-0949/К от 13 марта 2017 г.;
14. Образец каталога «зима 2013-14»;
15. Список дистрибьютерских центров и представительств компании MIRRA;
16. Отчёты по движению готовой продукции, товаров ЗАО «МИРРА-М» за 2017-2020 гг.;
17. Договор № МС-О-04/12-17/НГ от 4 декабря 2017 г.;
18. Договор авторского заказа № 210/18-05/18 от 18 мая 2018 г.;
19. Договор поставки № 02/04/2021 от 02 апреля 2021 г.

Правообладатель, ознакомленный с материалами возражения, представил отзыв по его мотивам, доводы которого сводятся к следующему.

Правообладатель выражает несогласие со сходством оспариваемого и противопоставляемого товарных знаков, указывая на то, что часть сопоставляемых знаков «MIRA» плохо известная российскому потребителю, в то время как последующие части Line, Lux, Home, не имеют признаков фонетического и семантического сходства.

В возражении приведены значения фонетически совпадающих лексем и установлено их смысловое отличие «Мирра» - различное написание греческого и славянского женского имени, а «Мира» - это «первая известная переменная звезда. Открыта как переменная в 1596 Д. Фабрициусом. М. меняет блеск от 2,0 до 10,1 звёздной величины с периодом, в среднем составляющим 331,5 суток (Большая советская энциклопедия).

Правообладатель сообщает о том, что в основу слова «MiraLine» заложена идея - «Каждый человек через зеркало видит то, каким он представляет в глазах мира». При разработке словесного обозначения, слово «MiraLine» было образовано за счет использования самостоятельных лексических единиц «Mirror» (зеркало) и «Miracle» (чудо), при этом вторая часть слова «Line» подразумевает линейку инновационных продуктов, которые оказывают желаемый эффект за кратчайший период времени. Создавая указанное слово, компания руководствовалась слоганом «чудо в зеркале».

В отзыве обращено внимание на то, что обозначение MIRRALUX не используется обратившимся с возражением лицом, ввиду ребрендинга в 2006 году.

Кроме того, правообладателем сопоставлены сравниваемые обозначения по критериям общего зрительного впечатления в связи с чем отмечено, что сравниваемые знаки имеют различное цветовое и стилистическое исполнение, они производят разное зрительное впечатление.

Правообладатель отмечает, что элемент «MIRA» встречается и в других товарных знаках, сведения о которых содержится в реестре товарных знаков (например, товарные знаки №931480, №794339, №892825, №806006, №900414 и др.) что позволяет сделать вывод о том, что обособленно от элемента «line» он не является сильным.

Правообладатель также выразил несогласие с доводом возражения об однородности сопоставляемых товаров. Правообладатель является держателем Регистрационного удостоверения на медицинское изделие «Филлер интрадермальный, на основе гиалуроаната натрия MIRA LINE». Указанное медицинское изделие применяется в эстетической медицине для проведения объемной контурной пластики лица. Потребителями Медицинского изделия являются исключительно медицинские работники, прошедшие специальную подготовку (обучение в ординатуре по направлению «Дерматовенерология» и профессиональная переподготовка по профилю «Косметология»).

В сентябре 2023 года продукция «MiraLine» была широко представлена на Научно-практической конференции Lotos Forum в Москве. Так, с марта 2023 года по февраль 2024 года на базе учебного центра Lotos United проходят ежедневные семинары, вебинары и тренинги по нехирургической пластике и инъекционной косметологии, в рамках которых ведущими врачами косметологами, дерматовенерологами и пластическими хирургами презентуется продукция «MiraLine», в том числе филлеры и полимолочная продукция, рассказывается о её применении в инъекционной косметологии (см. Приложения 2-13). Продукция под товарным знаком MiraLine известна на отечественных и зарубежных выставках, в том числе: в Арабских эмиратах (Дубае), Корею, Узбекистане (Ташкенте) (Приложение: фотографии выставочных стендов, где есть упоминание MiraLine). Так, линейка MiraLine была представлена: 25 октября 2023 года в Южной Корее на Первом Российско-корейском форуме «Инновационные продукты для эстетической медицины из Южной Кореи»; 01-03 марта 2023 года в Арабских эмиратах (Дубае) на 22-ой выставке-конференции по современной дерматологии «Dubai Derma»; 30 октября 2023 года в Узбекистане (Ташкент) на LOTOS FORUM для специалистов в области эстетической медицины; 20 сентября 2023 в Москве на LOTOS FORUM для специалистов в области эстетической медицины; 01-03 июня 2023 года в Санкт-Петербурге на Летнем Конгрессе «Пластическая, реконструктивная хирургия и косметология»; 16-17 февраля 2023 года в Москве на V Юбилейной инновационной школе эстетической медицины (ИШЭМ); - 18-20 января 2023 года в Москве на SAM

SYMPOSIUM - XXII Международный симпозиум по эстетической медицине; 12 мая 2023 года в Москве на Научно-практической конференции с международным участием «Рахмановским чтениям 40 лет»; 04 октября 2023 года в Москве на Медицинском форуме «Лечение рубцов от А до Я. Алфавит практикующего врача»; 17- 18 июня 2023 года в Москве на Первом анатомическом форуме.

По мнению правообладателя оспариваемый товарный знак соответствует требованиям пунктов 3 (1) и 6 статьи 1483 Кодекса.

На основании изложенного правообладателем выражена просьба отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.12.2023, и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №927987.

С отзывом представлены следующие дополнительные документы.

20. Регистрационное удостоверение №РЗН2023/20938 от 24 августа 2023 года на медицинское изделие «Филлер интрадермальный, на основе гиалуроната натрия MIRALINE»;

21. Расписание мероприятий за март 2023 года; за апрель 2023 года; за май 2023 года; мероприятий за июнь - н декабрь 2023 года; за январь - февраль 2024 года;

22. Копия статьи «Добавить нельзя остановиться. Где поставить запятую в инъекционной пластике лица? Научно-клиническое эссе». - Эстетическая медицина. Том XXIII, №1 -2024 г.;

23. Копия заключения по результатам токсикологической экспертизы медицинского изделия 332-22 от 16.12.2022 года;

24. Копия протоколов испытаний 1449-1452; 18) Копия Отчёта об исследовании реологических свойств филлеров Mira Line. АО «Институт пластической хирургии и косметологии», 2023;

25. Копия платёжных поручений;

26. Фотографии стенда с мероприятия от 25 октября 2023 года в Южной Корее на Первом Российско-корейском форуме «Инновационные продукты для эстетической медицины из Южной Кореи»;

27. Фотографии стенда с мероприятия от 30 октября 2023 года в Узбекистане (Ташкент) на LOTOS FORUM для специалистов в области эстетической медицины;

28. Фотографии стенда с мероприятия от 20 сентября 2023 в Москве на LOTOS FORUM для специалистов в области эстетической медицины;

29. Фотографии стенда с мероприятия от 01-03 июня 2023 года на Летнем Конгрессе «Пластическая, реконструктивная хирургия и косметология» в г. Санкт-Петербург;

30. Фотографии стенда с мероприятия от 16-17 февраля 2023 года на V Юбилейной инновационной школе эстетической медицины (ИШЭМ) в г. Москва;

31. Фотографии стенда с мероприятия от 18-20 января 2023 года на SAM SYMPOSIUM -XXII Международный симпозиум по эстетической медицине в г. Москва;

32. Фотографии стенда с мероприятия от 12 мая 2023 года на Научно-практической конференции с международным участием «Рахмановским чтениям 40 лет» в г. Москва;

33. Фотографии стенда с мероприятия от 04 октября 2023 года на Медицинском форуме «Лечение рубцов от А до Я. Азбука практикующего врача» в г. Москва;

34. Фотографии стенда с мероприятия от 01-03 марта 2023 года на 22-ой выставке-конференции по современной дерматологии «Dubai Derma» в Арабских эмиратах (Дубае);

35. Фотографии стенда с мероприятия от 17-18 июня 2023 года на Первом анатомическом форуме в г. Москва;

36. Копия отчёта оценки безопасности и эффективности применения препарата MiraLine Деер от 01.02.2024.

В ответ на доводы правообладателя лица, подавшее возражение, представило пояснения относительно того, что «Мирра Люкс» действительно меняла свое коммерческое обозначение на «Мирра», в то время как использование товарного

знака по свидетельству №238923 не прекращалось, в подтверждение чего представлены следующие материалы:

37. Счет-фактуры №ТК07-0069 от 06.07.2022;
38. Макеты изготовления фасовочного материала;
39. Счет №8 от 02.04.2024.

Правообладателем на заседании коллегии от 27.04.2024 представлено решение Суда по интеллектуальным правам от 29.01.2024 по делу №СИП-499/2023 (42).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (23.03.2022) оспариваемого товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает 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.

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 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

звук, составляющих обозначения; расположение 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 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.


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.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя 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 пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом. При анализе возражения коллегией оценивалась заинтересованность лица, подавшего возражение, в его подаче. Оценка материалов возражения позволяет установить, что предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку затрагивает интересы лица, подавшего возражение, по осуществлению хозяйственной деятельности под своими товарными знаками. Таким образом, лицо, подавшее возражение, является заинтересованным в подаче настоящего возражения.



Оспариваемый товарный знак «» по свидетельству №927987 с приоритетом от 23.03.2022 выполнен буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарного знака действует в отношении товаров 03, 05, 10 классов МКТУ.

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Возражение против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству №927987 основано на наличии сходных товарных


знаков лица, подавшего возражение, зарегистрированных, в том числе, для товаров 03, 05 классов МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки [1] “mirra”, [2] “”, [3]

“МИРОШКА”, [4] “МИРРОН”, [5] “**mirra**”, [6] “”, [7] “”, [8] “МИРРАЛГИН” по свидетельствам (далее - «противопоставляемые товарные знаки»): 256570, 238923, 243870, 246793, 410796, 698747, 931715, 270256, зарегистрированные в отношении однородных товаров 03, 05 классов МКТУ, выполнены буквами латинского и русского алфавитов.


Все противопоставленные товарные знаки имеет более раннюю дату приоритета, поэтому могут быть объектом противопоставления.

Сравнительный анализ оспариваемого обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-8] показал следующее.

Оспариваемый знак «» и противопоставленные товарные знаки [3] “МИРОШКА”, [4] “МИРРОН”, [8] “МИРРАЛГИН” не имеют признаков фонетического сходства за счет разного состава гласных и согласных звуков, так как оспариваемый знак воспроизводится как «МИРАЛАЙН» (согласно правилам чтения английского языка), а противопоставленные знаки произносятся также, как и пишутся, при этом у сопоставляемых знаков отсутствуют совпадающие слоги кроме первого слога «МИ», то есть сопоставляемые знаки не являются сходными друг с другом даже в низкой степени.

Оспариваемый знак «» и противопоставленные

товарные знаки [1] “mirra”, [2] “”, [5] “**mirra**”, [6] “”, [7]

“” включают в свой состав фонетически сходную часть MIRA/ MIRRA, которая отличается двойной согласной “P” в противопоставленных знаках, при этом

последующая лексема «Line» оспариваемого товарного знака существенно удлиняет фонетический ряд по сравнению с товарными знаками, состоящими только из словесного элемента «mirra» [1, 5], а также отличает оспариваемый знак от вторых словесных элементов противопоставленных товарных знаков «LUX», «HOME», «Лаборатория молекулярной косметологии».

Созвучия начальной лексемы «MIRA» оспариваемого знака и лексемы «MIRRA» противопоставленных товарных знаков недостаточно для вывода об их фонетическом сходстве в целом, поскольку в оспариваемом знаке слово «MIRALINE» написано слитно в одно слово и произносится также последовательно как «МИРАЛАЙН», что существенно отличается по составу и длине звукового ряда от фонетического ряда противопоставленных знаков «МИРРА», «МИРРА ЛЮКС», «МИРРА ХОУМ», «МИРРА Лаборатория молекулярной косметологии».

При этом следует отметить, что удвоенная согласная «R» в лексеме «MIRRA» добавляет фонетического отличия в звучании начальных частей, поскольку звонкий согласный звук «P» произносится усиленно и является более протяженным.




С точки зрения семантического критерия сторонами спора были приведены различные аргументы относительно сходства и различий в понятиях и идеях, заложенных в сравниваемые обозначения, однако коллегии надлежит исследовать семантическое значение слова «MIRALINE» в слитном написании, в котором товарный знак зарегистрирован.

Установлено, что ни в одном из словарей распространенных иностранных языков слово «MIRALINE» не представлено, следовательно, является вымышленным словом и объективным образом не может быть сопоставлено по заложенным идеям со словами, имеющими зафиксированное в словарях значение.



Что касается доводов о делении оспариваемого знака на лексемы и установление значения по лексемам, то коллегия отмечает, что такое деление может быть вариативным (таким как сообщается правообладателем – первый слог от слова mirror – чудо, соединительная гласная «а» и слова «line» - линия – то есть «чудесная линия» или, как аргументирует лицо, подавшее возражение, имя «MIRRA» и слово

«LINE»), а, следовательно, не позволяет объективно и однозначно установить значение.

С точки зрения графического критерия оспариваемый товарный знак «*MiraLine*» и противопоставленные товарные знаки [3] “МИРОШКА”, [4] “МИРРОН”, [8] “МИРРАЛГИН” не сходны друг с другом, поскольку выполнены буквами разного алфавита и существенно отличаются по протяженности.

Оспариваемый знак «*MiraLine*» и противопоставленные товарные знаки [1] “mirra”, [2] “”, [5] “**Mirra**”, [6] “”, [7] “” выполнены буквами одинакового алфавита, при этом признаки общего зрительного сходства между ними отсутствуют.

В частности, оспариваемый знак «*MiraLine*» и знаки [1] “mirra”, [5] “**Mirra**”, выполнены в одну строку, при этом шрифтовое исполнение, протяженность, чередование строчных и прописных букв и цвет заливки букв отличаются, поэтому визуально сопоставляемые обозначения воспринимаются как несходные.

Оспариваемый знак «*MiraLine*» и противопоставленные комбинированные знаки [2] “”, [6] “”, [7] “” имеют разное комбинационное построение, оспариваемый знак выполнен в строку художественным шрифтом, а противопоставленные знаки вписаны в окружность и в квадрат, выполнены стандартным шрифтом.

Таким образом, оспариваемый товарный знак не сходен с противопоставленными товарными знаками [1-8] ввиду установленных фонетических, графических отличий, при невозможности применения семантического критерия сходства.

Анализ однородности товаров 03, 05, 10 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается признание предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным, и товаров 03, 05 классов МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленных товарных знаков, показал следующее.

Товары 03 класса МКТУ *«средства по уходу за кожей, а именно, пилинги; косметика для ухода за кожей лица, тела, ногтями и волосами»* оспариваемого товарного знака представляют косметические средства, как и товары *«косметические средства для ухода за кожей; косметические средства для ресниц; косметические наборы; косметические средства для загара; косметические средства для бровей; салфетки, пропитанные косметическими средствами; помады для косметических целей; лосьоны для косметических целей; лосьоны для волос; эфирные масла»* противопоставленных товарных знаков [1, 2, 5, 6, 7, 8], товарам *«средства косметические»* противопоставленных товарных знаков [3-4].

Оспариваемые товары 05 класса МКТУ *«заполненные шприцы для медицинских целей, содержащие фармацевтические препараты; растворы инъекционные лекарственные»* представляют собой фармацевтические и лекарственные препараты в форме инъекций, поэтому однородны фармацевтическим препаратам противопоставленных товарных знаков [1, 2, товарам *«препараты для ухода за кожей фармацевтические, препараты лекарственные для ванн»* противопоставленного товарного знака [5], товаров *«шприцы, предварительно заполненные, для медицинских целей;»* противопоставленного товарного знака [7].

Оспариваемые товары 05 класса МКТУ *«наполнители кожные инъекционные; филлеры дермальные инъекционные»* тождественны соответствующим товарам в перечне противопоставленного знака [7], а также имеют признаки взаимозаменяемости с товарами 03 класса МКТУ *«препараты коллагеновые для косметических целей»* противопоставленного товарного знака [6].

Сопоставленные товары в части являются тождественными, а в другой части однородными друг с другом, поскольку представляют собой товары одной и той же

родовой группы «косметические средства», «фармацевтические препараты», «инъекционные средства».

Товары 10 класса МКТУ *«иглы для подкожных инъекций; канюли»* оспариваемого знака отсутствуют в перечне товаров противопоставленных товарных знаков [1-8], однако, такие товары сопутствуют товарам *«шприцы, предварительно заполненные, для медицинских целей»* противопоставленного знака [7], так как потребитель сопоставляемых товаров может совпадать, так как приобретя заполненный шприц, потребителю очевидно потребуется игла или канюля для подкожного введения его содержимого. Вместе с тем сам по себе факт сопутствия шприцов заполненных и медицинских изделий в виде игл и канюль, а также *шприцов для медицинских целей и для инъекций*, недостаточно для вывода об их однородности, так как родовая принадлежность сопоставляемых товаров разная, потребители медицинских изделий по большей части медицинские учреждения, а потребители косметических средств имеют более широкий круг потребителей. Таким образом, товары 10 класса МКТУ следует признать неоднородными с товарами 03, 05 классов противопоставленных товарных знаков.

Что касается установленной однородности товаров 03, 05 классов МКТУ оспариваемого товарного знака соответствующим товарам противопоставленных товарных знаков, то ввиду отсутствия сходства сопоставляемых обозначений вывода об их однородности недостаточно для вывода о вероятности смешения сопоставляемых обозначений.




Вместе с тем, в возражении приведены доводы о наличии серии знаков у лица, подавшего возражение, о длительности и интенсивности использования противопоставленных товарных знаков ввиду чего коллегии также надлежит исследовать дополнительные обстоятельства, способные повлиять на вывод о вероятности смешения обозначений на рынке.

Так, в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" приведены следующие критерии, усиливающие вероятность смешения:

- используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров;
- длительность и объем использования товарного знака правообладателем;
- степень известности, узнаваемости товарного знака;
- степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены);
- наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

В данном случае три из восьми противопоставленных товарных знаков [3] “МИРОШКА”, [4] “МИРРОН”, [8] “МИРРАЛГИН” не имеют общего элемента с остальными пятью товарными знаками и между собой, поэтому не образуют серии знаков между собой и с остальными знаками обратившегося с возражением лица.

Знаки [1] “mirra”, [5] “**Mirra**” состоят из одинакового слова, выполненного слегка отличающимся шрифтом, поэтому эти знаки рассматриваются как варианты одного и того же обозначения.

Товарные знаки [2] “”, [6] “”, [7] “” в качестве образующего «серию» элемента содержат слово «MIRRA», определяющее их созависимость друг от друга. Дополнительные словесные элементы и композиционное решение отличаются в каждом случае, что позволяет воспринимать обозначения в качестве серии знаков. При этом знаки [2] и [6] зарегистрированы для товаров разных классов – 03 и 05 классов МКТУ соответственно, а пересечение по объему охраны имеется у знака [2] и знака [7] – для товаров 03 класса МКТУ, а также знака [6] и знака [7]- для товаров 05 класса МКТУ. Отдельно два знака, объединенные общим элементом и зарегистрированные в отношении однородных товаров, не образуют серии.

Вместе с тем, наличие прав на варианты обозначений в отношении однородных оспариваемым товарам 03, 05 классов МКТУ необходимо учитывать

совместно с наличием прав у правообладателя на оспариваемый товарный знак, еще

Mira Line

и прав на товарный знак « *Mira Line* » по свидетельству №814699, который зарегистрирован в отношении услуг 35, 42 классов МКТУ.

В отношении документов относительно широкого использования противопоставленных товарных знаков, коллегия отмечает, что их исследование будет также проведено в рамках анализа пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, а в рамках обстоятельств, усиливающих вероятность смешения, коллегией должны быть приняты во внимание также обстоятельства использования правообладателем оспариваемого знака.

Анализ документов о фактическом использовании сторонами своих средств индивидуализации показал следующее.

Представленные договоры о фактической деятельности исследуются с точки зрения интенсивности использования противопоставляемых товарных знаков, при этом в перечнях поставляемой продукции присутствуют такие индивидуализирующие элементы как «ОМ МИРРА», «МИРРА», «МАДОННА», «ИМИДЖ», ПОЛНЯКА», «МИРРА ЛЮКС», «БЮСТА», «САРГАССУМ», «МИРРА-де-ЛЮКС», «РЕВЕНТОН», «СТИМУЛ», «МИРРАЛГИН» и другие (см. перечни к договорам поставки №113753 от 05.01.2004, №388988 от 01.11.2004, №388342 от 15.07.2004, №160348 от 15.01.2001, №948 от 01.11.2001, №101888 от 24.10.2001, №435987 от 02.09.2002, 9920776 от 04.12.2002, №180356 от 01.12.2000, №1400183 от 26.12.2000, №44205 от 28.12.2000). Отчеты по движению готовой продукции за периоды 2017-2020 гг. не содержат в спецификациях обозначений, под которыми такая продукция выпускалась, а содержат наименования видов косметических средств – гель, саше, маска, крем, кондиционер и так далее.

Ряд, представленных лицом, подавшим возражение, договоров не содержит спецификаций по области деятельности (договор №5092553 от 26.01.2021, №50549 от 01.06.2017, №1101676 от 01.06.2017, №3120046 от 01.10.2018, агентские договоры от 01.12.2011, 01.02.2012, 01.08.2014, 12.01.2016, 12.01.2009, 25.02.2019,

01.11.2020, 06.02.2018), поэтому по ним не представляется возможным оценить какое именно обозначение в рамках них использовалось.

Таким образом, представленные договоры поставок и агентские договоры не отражают использование противопоставленных товарных знаков как таковых, поэтому в рамках пункта 162 Постановления Пленума ВС РФ №10 не могут быть рассмотрены в качестве обстоятельств, усиливающих вероятность смешения.

В свою очередь правообладателем продемонстрировано использование оспариваемого товарного знака после даты его регистрации.

В частности, в 2022 году проведены испытания по токсикологии медицинского изделия, получено заключение №332-22 от 16.12.2022 о соответствии филера интердермального на основе гиалуроната натрия MIRALINE требованиям безопасного применения.

Кроме того, 24.08.2023 получено регистрационное удостоверение №РЗН2023/20938 на медицинское изделие «филлер интердермальный, на основе гиалуроната натрия MIRALINE, выданное на имя ООО «МТК288», то есть правообладателя оспариваемого знака.

Сообщается о проведении последующих испытаний на определение содержания эндотоксинов (21.09.2023), заказана и проведена научно-исследовательская работа по изучению реологических свойств имплантов внутридермальных на основе гиалуроната натрия MIRALINE, в подтверждение чего представлены платежные поручения от 15.05.2023 за клинические научно-исследовательские работы по договору №33/3 от 27.03.2023.

Представленные фотографии стендов с конференции-выставки «LOTOS UNITED» демонстрируют оформление вывесок с присутствием на них обозначения «MIRALINE» в том написании, в котором обозначение охраняется в качестве оспариваемого товарного знака.

Представлены сведения об участии правообладателя в конференциях и семинарах с мая 2023 по февраль 2024 с тематикой применения интердермальных филлеров «MIRALINE PLLA 28».

Информация о филлерах под обозначением Miraline представлена в специализированных журналах, а именно, научно-практическом журнале «Эстетическая медицина» №1 за 2024 год (страницы 48-54).

Представленные сведения о способах распространения филеров MIRALINE через специализированные конференции, доведение информации не до широкого круга потребителей, а до специалистов в области медицины, посредством публикации и специализированных медицинских изданиях, позволяет установить, что потребителями товаров под спорным обозначением являются косметологические клиники, медицинские предприятия, которые закупают продукцию рационально, руководствуясь техническими характеристиками, тщательной проверкой поставщиков и производителей, а не сиюминутным эмоциональным порывом.

Кроме того, коллегией принято во внимание отсутствие в материалах дела доказательств наличия случаев реального смешения сравниваемых товарных знаков потребителями товаров ЗАО «МИРРА-М» и товаров ООО «МТК 288».

При данных обстоятельствах, а также с учетом отсутствия установленного сходства спорного и противопоставленного товарных знаков, но однородности товаров, в отношении которых они зарегистрированы, представленных сведений является недостаточно для признания недействительным предоставления правовой охраны спорному товарному знаку в порядке подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Применение пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса в качестве основания для признания предоставления правовой охраны недействительной обусловлено в возражении тем фактом, что оспариваемый знак способен вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

Способность введения в заблуждение может возникнуть у потребителя в результате ассоциации, в том числе, с иным лицом, основанной на предшествующем опыте потребителя.

Для вывода о возникновении указанной ассоциации, связанной с иным производителем товара, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение у потребителей стойкой ассоциативной связи между товаром и его производителем.

Способность обозначения вводить потребителя в заблуждение не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и изготовителе.

Выше в настоящем заключении коллегией уже проанализированы договоры поставки, агентские договоры, в которых выборочно присутствуют названия противопоставляемых товарных знаков, откуда нельзя сделать вывод об интенсивности использования каждого из них, поскольку неочевидно в каких объемах обозначение MIRRA присутствовало на этикетках реализуемых товаров.

Вместе с тем в рамках исследования основания применения пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса коллегия анализирует все представленные документы о деятельности ЗАО «МИРРА-М».

Так, представленные сведения о наградах (4) связываются с деятельностью Закрытого акционерного общества «МИРРА-М» за работы в области промышленной биотехнологии, иммунотехнологии, медицинской биотехнологии, экологически чистая продукция, за лучшие финансово-экономические показатели, “здоровое питание”.

Представленные контракты (3) о приобретении косметической продукции у итальянских компаний с нанесением на нее логотипа *mirra*, а также декларации о соответствии Евразийского экономического союза подтверждают нанесение на приобретенную декоративную косметическую продукцию обозначения *mirra* (тени, румяна, карандаши для глаз, пудра, тени для век, тени для бровей), а полученные для такой продукции декларации датированы 2016-2019 гг. на обозначения *mirra decor*, *mirra colour*.

Договоры на приобретение упаковочной продукции (5) с представленными оригинал-макетами этикетки не содержат сведений о количестве этикеток в рулоне в

отношении обозначения *mirra professional*. Представленная счет-фактура от 06.07.2022 свидетельствует лишь о приобретении упаковочной продукции с логотипом MIRRALUX, а не о ее реализации ЗАО «МИРРА-М».

Представлен сертификат о владении доменным именем *mirra.ru* с 20.10.1998 г.

Лицом, подавшим возражение, также представлены договоры аренды помещений (ТРЦ “Гагаринский”, “COLUMBUS”, “Океания”), однако только один из них имеет пояснение по разрешенному использованию – «для реализации косметики МИРРА», и содержит макет вывески МИРРА.

В рамках рекламной кампании обратившегося с возражением лица представлен договор с ООО “ГПМ РАДИО” от 04.12.2017, в котором говорится об упоминании о спонсоре радиопередач “УТРО НА РОМАНТИКЕ” о ЗАО “МИРРА-М”, а вот запись рекламного ролика, подлежащего воспроизведению, не отражена в представленных договорах.

Таким образом, представленные документы отражают фактическую деятельность ЗАО «МИРРА-М» в рамках биотехнологий и введения в оборот косметических средств, в том числе с использованием слова «*mirra*», однако по представленным договорам поставки, отчетам о движении готовой продукции, договорам о рекламе, не представляется возможным установить масштаб использования обозначения MIRRA в качестве наименования косметических и косметологических средств и приспособлений.

Вместе с тем не представляется возможным оценить, как в отношении несходных обозначений может быть установлена способность введения в заблуждение спорным обозначением относительно производителя товара.

Особенно важно подчеркнуть отсутствие сведений об исследовании восприятия потребителями оспариваемого товарного знака в качестве средства индивидуализации лица, подавшего возражения.

В отсутствии таких документов необходимость применения пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса является недоказанной материалами дела.

Что касается доводов правообладателя о недоказанности материалами возражения возникновения прав ЗАО «МИРРА-М» на коммерческое обозначение

«МИРРА», то коллегия отмечает, что основание оспаривания по пункту 8 статьи 1483 Кодекса не было заявлено в рамках возражения от 29.12.2023, поэтому не может быть исследовано, так как выходит за пределы оснований оспаривания, указанных в возражении.

Что касается примеров регистрационной практики Роспатента относительно товарных знаков, включающих в свой состав словесный элемент «MIRRA», приведенной правообладателем, то данные обстоятельства также были учтены коллегией.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.12.2023, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №927987.