

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 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, рассмотрела поступившее 21.03.2024 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №427543, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Д.В. МИЛИ», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

MILI

Регистрация товарного знака «» с приоритетом от 02.07.2010
по заявке №2010721556 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 14.01.2011 за №427543. Товарный знак зарегистрирован на имя АЛКОН ИНТЕРНАЦИОНАЛ ИНК., 8 Вербена Авеню 2нд флор, Флорал Парк, Нью Йорк, 11001, Соединённые Штаты Америки (далее – правообладатель). Правовая охрана товарного знака

действует в отношении товаров 09, 14 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), перечисленных в перечне свидетельства.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.03.2024, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №427543 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Возражение основано на следующих доводах.

Производителем товаров бренда «MiLi» является SHENZHEN HALI-POWER INDUSTRIAL CO., LTD (далее – Производитель). Компания была основана в 2003 г., а с 2008 г. стала авторизованной компанией бренда «Apple», бренд «MiLi» был также авторизован «Apple». Производитель является правообладателем международного Товарного знака №1293090, зарегистрированного для 9 класса МКТУ от 25.01.2016 г. 01.07.2023 г. между Производителем и Заявителем было заключено дистрибьюторское соглашение, в рамках которого Заявителю предоставлено Эксклюзивное право продажи товаров Производителя.

В рамках осуществления своей предпринимательской деятельности лицом, подавшим возражение, было получено согласительное письмо от производителя на регистрацию его товарного знака на имя заявителя на территории Российской Федерации.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 427543 недействительным полностью.

К материалам возражения приложены следующие материалы в копиях:

1. Дистрибьюторское соглашение;
2. Ответ от Производителя;
3. Согласительное письмо.

Правообладатель представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему.

Международный товарный знак №1293090 зарегистрирован как международная заявка 25.01.2016, Роспатент направил заявителю 31.01.2017г.

предварительный отказ в предоставлении охраны на территории России, а 19.10.2017г. - окончательный отказ в охране обозначения. Решение Роспатента заявителем не оспорено и вступило в силу. Следовательно, деятельность владельца международного знака и лица, подавшего возражение, в отношении товаров 09 класса МКТУ под обозначением «MILL» на территории Российской Федерации незаконна с 02.07.2010г.

В отношении представленного согласия владельца международного знака, правообладатель отмечает, что согласие лица, не обладающего в России каким-либо правами в отношении обозначения «MILL», не порождает правовых последствий независимо от характера взаимоотношений между подателем возражения и владельцем международного знака (авторизация, дилерство и подобное).

С учетом изложенного, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №427543 и оставить его правовую охрану в силе.

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

С учетом даты (02.07.2010) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки охраноспособности включает в себя Кодекс (с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12.03.2014 № 35-ФЗ, вступивших в силу 01.10.2014) 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. № 482 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы:

- 1) являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя;

2) противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

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.

Материалы возражения свидетельствуют о том, что лицо, его подавшее, использует в своей хозяйственной деятельности словесное обозначение «Skysoffee» а также о получении обратившемся лицом претензии от правообладателя оспариваемого товарного знака, связанного с использованием спорного словесного элемента. Указанное в совокупности обосновывает наличие заинтересованности у обратившегося лица в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №427543.

MILI

Оспариваемый словесный товарный знак «**MILI**» по свидетельству №427543 выполнен буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарного знака действует в отношении товаров 09, 14 класса МКТУ.

Что касается доводов возражения о несоответствии товарного знака по свидетельству №427543 требованиям, предусмотренным пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса, в части способности введения потребителя в заблуждение относительно товаров, производителя товаров, то коллегия отмечает следующее.

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.

Сам по себе оспариваемый товарный знак не содержит сведений, способных ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Анализ представленных с возражением материалов показал следующее.

Лицо, подавшее возражение, ссылается на тот факт, что он является лицензиатом компании «SHENZHEN HALI-POWER INDUSTRIAL CO., LTD», являющейся производителем техники под обозначением «Mili». Документов, подтверждающих производственную деятельность компании, с возражением не представлено.

Что касается сведения возражения о знаке «» по международной регистрации №1293090, то, как верно было отмечено правообладателем, правовая охрана ему не предоставлялась на территории Российской Федерации. Так, согласно решению Роспатента от 19.10.2017 в предоставлении правовой охраны знаку было отказано полностью.

Следует также отметить, что принадлежность исключительных прав сама по себе является основанием для применения снования оспаривания по пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса, но сама по себе не означает возникновения у потребителей стойкой ассоциативной связи обозначения с определенным производителем.

Таким образом, в представленном возражении отсутствуют какие-либо сведения, способные подтвердить возникновение у российских потребителей какие-либо ассоциации с обозначением «MILI».

Представленное согласие иностранного производителя, а также дистрибьюторское соглашение лица, подавшего возражение, никак не демонстрируют интенсивность использования обозначения «MILL» этими лицами до даты приоритета оспариваемого знака, в результате чего могла бы сформироваться ассоциативная связь.

Таким образом, лицо, подавшее возражение, не доказало представленными материалами, что при восприятии оспариваемого товарного знака у российского потребителя возникает устойчивая ассоциативная связь между указанным обозначением и лицом, подавшим возражение.

Исходя из изложенного у коллегии отсутствуют основания для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.03.2024, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 427543.