

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 30.05.2024, поданное компанией «Miniso Hong Kong Limited», Китай (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №893429, при этом установлено следующее.

Оспариваемый словесный товарный знак «Minisolli» по заявке №2021764336 с приоритетом от 04.10.2021 зарегистрирован 20.09.2022 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №893429 в отношении товаров 28 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Щелочкова В.А., Новгородская область, г. Малая Вишера (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.05.2024 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 пунктов 3, 6, 8 статьи 1483 Кодекса.

В доводах возражения, а также в дополнениях к нему, указывалось следующее:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака «MINISO» по свидетельству №682383, правовая охрана которому предоставлена, в том числе в отношении товаров 28 класса МКТУ «марионетки; игрушки»;

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с вышеуказанным противопоставленным товарным знаком по фонетическому критерию, поскольку начальные и средние звуки сравниваемых обозначений тождественны, 6 из 9 звуков оспариваемого товарного знака полностью совпадают со звуками рассматриваемого товарного знака и расположены в том же порядке, противопоставленный товарный знак полностью входит в оспариваемый товарный знак;

- сопоставляемые слова выполнены буквами одного алфавита, шрифтом одного цвета, имеет место совпадение большего количества букв, из которых состоит оспариваемый знак с буквами противопоставленного товарного знака, в силу чего сравниваемые обозначения визуально сходны;

- оспариваемый товарный знак и товарный знак по свидетельству №682383 не имеют смысловых значений, в связи с чем семантический критерий не применяется;

- оспариваемые товары 28 класса МКТУ являются однородными товарам 28 класса МКТУ «марионетки, игрушки», поскольку соотносятся друг с другом как род-вид, имеют одни условия реализации и круг потребителей;

- в связи с тем, что оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак имеют высокую степень сходства, у потребителей может возникнуть предположение того, что товары, маркированные этими товарными знаками, производятся одной или разными, но имеющими производственные связи компаниями, что не соответствует действительности;

- при поиске товаров, маркированных обозначением «MINISO», на маркетплейсе Wildberries в первую очередь появляется указание на товары «MINISOLLI», в том числе «игрушки», в связи с чем потребитель может воспринять эти товарные знаки как принадлежащие одному и тому же производителю;

- оспариваемый товарный знак «Minisolli» является сходным до степени смешения с фирменным наименованием Miniso Hong Kong Limited , а именно - с его элементом Miniso;

- компания Miniso Hong Kong Limited была основана в 2013 году (информация с сайта компании <https://www.miniso.com/EN/Brand/Intro>), то есть ранее даты подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака;

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с элементом Miniso фирменного наименования Miniso Hong Kong Limited и в связи с однородностью товаров перечня регистрации оспариваемого знака с товарами «марионетки; игрушки» перечня товарного знака;

- в данном деле, отсутствуют как родственные связи, так и письмо-согласие от правообладателя «старшего» товарного знака, в связи с чем введение потребителя в заблуждение возможно;

- отсутствие товаров на маркетплейсе WILDBERRIES не может свидетельствовать о невозможности и неспособности введения потребителей в заблуждение;

- неверным является утверждение, что оспариваемый товарный знак и товарный знак «Sollі» по свидетельству №606335 являются серией товарных знаков правообладателя, поскольку они зарегистрированы для совершенно разных товаров.

На основании вышеизложенного, лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №893429 недействительным полностью.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

- перевод статьи из сети Интернет (1);

- станицы из Большого толкового словаря русского языка по редакцией Кузнецова С.А. (2).

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

- в связи с отсутствием в материалах дела доказательств, которые бы подтверждали ведение Минисо Гонконг Лимитед деятельности на территории Российской Федерации, правообладатель полагает, что лицом, подавшим возражение,

не доказано наличия у него заинтересованности, что является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении требований пункта 3 статьи 1483 Кодекса;

- лицом, подавшим возражение, не доказано введение потребителей в заблуждение, поскольку в возражении отсутствуют какие-либо обоснованные доводы;

- товары правообладателя под брендом Minisolli не представлены на маркетплейсе Wildberries;

- компания Минисо Гонконг Лимитед является ретейлером, то есть занимается продвижением и реализацией чужих товаров на потребительском рынке, она неизвестна ни в мире, ни на российском рынке как производитель каких-либо товаров, в том числе, кукол;

- поскольку к возражению не приложено каких-либо доказательств в части ведения бизнеса ни на территории Российской Федерации, ни в других странах, отсутствует обоснование возникновения стойкой ассоциативной связи между товарами/услугами и его изготовителем/лицом, оказывающим услуги, следовательно, в удовлетворении возражения в части этого основания должно быть отказано;

- Минисо Гонконг Лимитед уже пыталось оспорить другой товарный знак по международной регистрации №1549717 со ссылкой, в том числе на противопоставленный товарный знак, однако в связи с отсутствием сходства сравниваемых обозначений, в удовлетворении возражения было отказано;

- обозначения различаются по количеству звуков, количеству слогов, составу гласных и постановке ударения, в слове «Minisolli» ударение падает на конец слова, слог [so], в слове «Miniso» ударение скорее падает на начало слова, слог [mi], обозначения произносятся по-разному;

- кроме того, российскому потребителю хорошо известен корень «mini» для обозначения маленького размера, обозначение «Minisolli» в сознании потребителя легко разделяется на корень «Mini» и «solli», особенно учитывая, что в английских словах может быть более одного ударения, которые фонетически разделяют слово на элементы;

- обозначение «Miniso» такому разделению не подлежит, поскольку нет самостоятельных слов «so»;

- правообладателю товарного знака принадлежит также товарный знак

Solli®

« Solli® » по свидетельству №606335, зарегистрированный для товаров 18 класса МКТУ, а оспариваемый товарный знак является продолжением этой серии товаров;

- сопоставляемые товарные знаки различаются по шрифту и написанию, слово Minisolli выполнено стандартным шрифтом, строчными буквами, начиная с заглавной, слово Miniso выполнено более жирным шрифтом с эффектом растяжения букв по ширине, все буквы в слове – прописные;

- более того, при сравнении словесных обозначений графический критерий имеет лишь вспомогательное значение, поскольку словесный элемент легче запоминается;

- сравниваемые товарные знаки имеют фантазийное происхождение, то есть не переводятся на русский язык;

- лицо, подавшее возражение, использует товарный знак Miniso на своем сайте <https://www.miniso.com> и при реализации товаров использует его в несколько ином



виде «  »;

- сравниваемые обозначения не воспринимаются как обозначения сходные до степени смешения;

- к возражению не приложены какие-либо подтверждения реального использования товарного знака по свидетельству №682383, поэтому сделать вывод об его известности или высокой различительной способности, которая могла бы возникнуть в результате активного использования обозначения на рынке не представляется возможным;

- фарфоровые куклы и аксессуары для кукол, домики для кукол, комнаты для кукол, мебель для кукол, обувь для кукол, одежда для кукол, наборы игровые для кукол, рюкзаки и сумки для кукол изначально не обладают признаками игрушек и в

гражданском обороте представлены в разных категориях, в связи с чем их нельзя признать однородными товарам противопоставленного товарного знака;

- фирменное наименование компании Минисо Гонконг Лимитед не является сходным с оспариваемым товарным знаком;

- к возражениям не приложены официальные выписки из государственного реестра, подтверждающие, что право на фирменное наименование у лица, подавшего возражение, возникло раньше, чем зарегистрирован товарный знак по свидетельству №893429.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №893429.

Правообладателем товарного знака были представлена распечатка из Толкового словаря С.А. Кузнецова с определением слов «игра» и «игрушка» (3).

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

С учетом даты (04.10.2021) приоритета товарного знака по свидетельству №893429 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.

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 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 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями 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; 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 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.

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса, в частности, не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков

обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения), права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №893429 представляет собой словесное обозначение «Minisolli», выполненное строчными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом с заглавной буквы «M». Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 28 класса МКТУ.

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

Исходя из имеющихся в деле материалов, основанием для подачи возражения явилось столкновение исключительных прав на оспариваемый товарный знак по свидетельству №893429 и фирменное наименование лица, подавшего возражение.

В возражении также отмечается, что оспариваемый товарный знак ассоциируется с обозначением, которое в течение длительного времени до даты приоритета оспариваемого товарного знака, использовалось лицом, подавшим возражение, в гражданском обороте для индивидуализации товаров, однородных с товарами оспариваемой регистрации, в силу чего регистрация оспариваемого товарного знака на имя правообладателя способна ввести потребителя в заблуждение относительно товаров и производителя.

Лицо, подавшее возражение, обладает исключительным правом на товарный знак по свидетельству №682383, сходный, по его мнению, с оспариваемым товарным знаком, в отношении однородных товаров 28 класса МКТУ.

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод о наличии заинтересованности лица, подавшего возражение, в подаче возражения против

предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №893429 по основаниям, предусмотренным пунктами 3, 6, 8 статьи 1483 Кодекса.

Относительно мотивов возражения о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №893429 в отношении товаров 28 класса МКТУ не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, коллегия установила следующее.

Противопоставленный знак по свидетельству №682383 представляет собой словесное обозначение «MINISO», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку предоставлена на территории Российской Федерации, в том числе, в отношении товаров 28 класса МКТУ.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака показал следующее.

По семантическому признаку сходства сравниваемые обозначения не представляется возможным провести, поскольку словесные элементы сравниваемых обозначений не имеют каких-либо смысловых значений и являются фантазийными.

По звуковому критерию сходства сопоставляемые словесные элементы следует признать сходными, так как имеет место полное фонетическое вхождение словесного элемента «MINISO» противопоставленного товарного знака в оспариваемый товарный знак «Minisolli». При этом следует учесть, что в оспариваемом товарном знаке элемент «MINISO» находится в начальной части слова «Minisolli», с которой начинается прочтение сравниваемых обозначений, следовательно, что обращает на себя внимание потребителей в первую очередь. В этой связи, сравниваемые обозначения являются сходными по фонетическому фактору сходства.

Графически оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак по свидетельству №682383 выполнены стандартным шрифтом, таким образом, визуальный критерий не является превалирующим.

Таким образом, оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак являются сходными и ассоциируются друг с другом, несмотря на некоторые отличия.

Сопоставительный анализ однородности товаров 28 класса МКТУ оспариваемого товарного знака и товаров 28 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, показал следующее.

Товары 28 класса МКТУ «куклы; куклы фарфоровые; куклы коллекционные; куклы в национальных костюмах; аксессуары для кукол; домики для кукол; комнаты для кукол; мебель для кукол; обувь для кукол; одежда для кукол; наборы игровые для кукол; рюкзаки и сумки для кукол» оспариваемой регистрации и товары 28 класса МКТУ «марионетки, игрушки» противопоставленного товарного знака являются однородными, поскольку они относятся к родовому понятию «игрушки и принадлежности к ним», соответственно, сопоставляемые товары соотносятся между собой как род-вид, имеют одно назначение, круг потребителей и условия реализации.

С учетом изложенного, коллегия пришла к выводу о том, что сравниваемые товарные знаки являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 28 класса МКТУ, что не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Довод правообладателя о том, что лицо, подавшее возражение, использует



обозначение «Miniso» в несколько ином варианте «», является неубедительным, поскольку сравнению на тождество и сходство подлежат товарные знаки в том виде, в котором они зарегистрированы.

Ссылка правообладателя товарного знака на отсутствие сходства между знаком по международной регистрации №1549717 и противопоставленным в возражении товарным знаком по свидетельству №682383, не может быть учтена в рамках рассмотрения данного возражения, поскольку делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно с учетом фактических обстоятельств дела.

Относительно доводов лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Для того, чтобы сделать вывод о несоответствии товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, в данном случае, требуется наличие ниже перечисленных признаков:

- обозначение должно быть тождественным или сходным до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием;
- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака;
- фирменное наименование используется в отношении однородных товаров (услуг).

Согласно статье 8 Парижской Конвенции по охране промышленной собственности «Фирменное наименование охраняется во всех странах Союза без обязательной подачи заявки или регистрации и независимо оттого, является ли оно частью товарного знака». Вместе с тем, в возражении лицом, его подавшим, не представлено сведений о дате возникновения права на фирменное наименование компании «Miniso Hong Kong Limited». Представленная в возражении статья с сайта <https://www.miniso.com/EN/Brand/Intro> не может свидетельствовать о том, что компания «Miniso Hong Kong Limited» была основана в 2013 году, поскольку носит информационный характер, не подтвержденный документальными доказательствами. Помимо этого, сведения о том, что лицо, подавшее возражение, под своим фирменным наименованием выпускало какой-либо товар до даты приоритета оспариваемого товарного знака, отсутствуют, в связи с чем не доказано осуществление фактической деятельности лица, подавшего возражение, на территории Российской Федерации до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о том, что основания для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Что касается доводов лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегия указывает на следующее.

Отсутствие семантики у словесного элемента «Minisolli» обуславливает отсутствие оснований для вывода, что оспариваемый знак изначально способен породить ассоциации, не соответствующие действительности.

Вместе с тем, введение потребителя в заблуждение может возникнуть в результате ассоциации им продукции, сопровождаемой в гражданском обороте спорным обозначением, как произведенной иным лицом, основанной на предшествующем опыте.

В материалах дела не представлены сведения об использовании какого-либо обозначения, которое являлось бы сходным до степени смешения со словесным элементом «Minisolli» оспариваемого товарного знака в отношении товаров 28 класса МКТУ.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания о наличии у оспариваемого товарного знака способности ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя, так как для такого вывода обязательно необходимы документы, которые свидетельствовали бы о существовании на дату приоритета оспариваемого товарного знака определенных фактических обстоятельств, обуславливающих саму возможность порождения в сознании российского потребителя не соответствующего действительности представления о конкретных товарах и их единственном известном потребителю конкретном производителе.

Так, не были представлены документы, которые непосредственно свидетельствовали бы о самих фактах присутствия товаров лица, подавшего возражение, на территории Российской Федерации, а также позволили бы определить на период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака какие-либо объемы по производству товаров, затрат на рекламу, территорию их распространения, степень информированности потребителей о товарах, маркированных обозначением «Minisolli» и т.д.

Отсутствуют и какие-либо сведения о проведении лицом, подавшим возражение, рекламных кампаний и размещении им рекламы в средствах массовой информации.

При этом коллегия не располагает и какими-либо документами, которые содержали бы сведения о доказанном факте наличия у потребителей тех или иных

определенных устойчивых ассоциативных связей при восприятии оспариваемого товарного знака именно с лицом, подавшим возражение. Так, например, не были представлены какие-либо результаты социологического опроса российских потребителей.

Принимая во внимание изложенные выше обстоятельства, коллегия не усматривает оснований для признания оспариваемого товарного знака способным ввести в заблуждение потребителя относительно товара и лица, производящего эти товары, то есть не соответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 30.05.2024, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №893429 недействительным полностью.