

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

### коллегии 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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 02.08.2019 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 703780, поданное Публичным акционерным обществом «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» (ПАО «Красный Октябрь») (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака с приоритетом от 16.02.2018 по заявке № 2018706134 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 15.03.2019 за № 703780 на имя Золотарева Виктора Михайловича, г. Абакан (далее – правообладатель) в отношении товаров 30 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).



Оспариваемый товарный знак является комбинированным и состоит из словесного обозначения «МИШКА в малиннике» в оригинальном графическом исполнении, расположенного в верхней части этикетки, и стилизованного изображения улыбающегося медведя на фоне домов и деревьев, которых опирается двумя лапами на деревенский забор.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 703780 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, для товаров 30 класса МКТУ.

Возражение основано на доводах о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству № 703780 сходен до степени смешения с принадлежащими лицу, подавшему возражение, товарными знаками по свидетельствам №№ 103964, 197294 и 221028 [1-3], имеющими более ранние даты приоритета и зарегистрированными в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

Лицо, подавшее возражение, указывает, что оно является одним из старейших предприятий России, осуществляет свою деятельность с 1851 года, является правообладателем серии товарных знаков, содержащих словесный элемент «МИШКА».

В возражении изложено обоснование вывода о сходстве оспариваемого товарного знака и перечисленных ранее товарных знаков, принадлежащих лицу, подавшему возражение, по фонетическому, графическому и смысловому критериям сходства словесных обозначений.

При анализе сходства лицом, подавшим возражение, отмечено, что доминирующее положение в оспариваемом комбинированном товарном знаке занимает словесное обозначение «Мишка в малиннике», являющееся сходным со словесными товарными знаками «МИШКА», «МИШКА MISHKA», в которых доминирует словесный элемент «МИШКА» и полностью входит в оспариваемый знак. Именно слово «МИШКА» в оспариваемом знаке является главным словом, определяющим основную индивидуализирующую функцию товарного знака, на которое также падает логическое ударение в знаке.

В возражении дополнительно обращено внимание на то, что товарные знаки со словесным элементом «МИШКА», принадлежащие ПАО «Красный Октябрь», в отношении кондитерской продукции обладают существенной различительной способностью, так как ими маркированы популярные кондитерские изделия, присутствующие длительное время на кондитерском рынке России. В связи с

указанным появлением на рынке кондитерских изделий продукции, маркированной оспариваемым знаком, вызовет смешение и ассоциации с кондитерской продукцией ПАО «Красный Октябрь». По мнению лица, подавшего возражение, правообладатель изначально сделал акцент на слове «МИШКА», стремясь через ассоциации создать у потребителя представление о принадлежности своей продукции, маркированной оспариваемым товарным знаком, к широко известной продукции лица, подавшего возражение, индивидуализируемой товарными знаками со словесным элементом «МИШКА». Также в возражении приведена судебная практика, касающаяся рассмотрения дел о товарных знаках, в том числе по вопросу их сходства до степени смешения.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 703780 недействительным в отношении товаров 30 класса МКТУ, а именно: «изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; пряники».

К возражению приложены следующие материалы:

- 1) сведения о товарном знаке по свидетельству № 703780;
- 2) копия решения Роспатента от 12.07.2019;
- 3) копии свидетельств №№103964, 197294, 221028, копия международной регистрации №1373775;
- 4) выписки из Толкового словаря русского языка Ефремовой.

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с поступившим возражением, представил отзыв по его мотивам, в котором выразил несогласие с доводами возражения.

В отзыве, в частности, указано, что в возражении не представлены документы, подтверждающие высокую различительную способность товарных знаков МИШКА, которые бы позволили сделать вывод о том, что это слово, при размещении его на кондитерской продукции, ассоциируется у потребителя исключительно с

продукцией ПАО «Красный Октябрь». Более того, по мнению правообладателя, присутствие элемента «мишка» в каком-либо товарном знаке в отношении товаров 30 класса МКТУ не может служить основанием для отнесения его к какому-либо конкретному правообладателю, так как в отношении товаров 30 класса МКТУ существуют знаки разных правообладателей, содержащие словесный элемент «МИШКА»: «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ МИШКА» по свидетельству №460309, «ЗОЛОТОЙ МИШКА» по свидетельству №171343, «ДОБРЫЙ МИШКА» по свидетельству №274815, «МИШКА ШАЛУНИШКА» по свидетельству №169675, «УССУРИЙСКИЙ МИШКА» по свидетельству №456587, «МИШКА НА СЕВЕРЕ» по свидетельству №453589, «ОЗОРНОЙ МИШКА» по свидетельству №231136, «БЕЛЫЙ МИШКА» по свидетельству №214833, «ВОЛШЕБНЫЙ МИШКА» по свидетельству №436577, «КРЕМЛЕВСКИЙ МИШКА» по свидетельству №419549, «ВОЛШЕБНИК МИШКА» по свидетельствам №231777 и №222330 и др. Оспариваемый ПАО «Красный Октябрь» товарный знак не сходен до степени смешения с товарными знаками МИШКА (№ 197294, № 221028, № 103964) ни по фонетическому, ни по семантическому, ни по визуальным признакам сходства обозначений.

Несогласие со сходством указанных товарных знаков в отзыве обосновано тем, что в отличие от товарного знака «МИШКА» оспариваемый товарный знак «МИШКА В МАЛИННИКЕ» является сочетанием слов «МИШКА» и «В МАЛИННИКЕ». За счет присутствия в товарном знаке словесного элемента «В МАЛИННИКЕ», фонетическая длина которого значительно превышает фонетический ряд совпадающего словесного элемента, сравниваемые обозначения существенным образом отличаются по длительности звучания, а также по составу гласных и согласных звуков. Данный факт однозначно свидетельствует, что имеются существенные различия и отсутствие сходства по фонетическому признаку словесных обозначений. Словосочетание «МИШКА В МАЛИННИКЕ» и слово «МИШКА/MIШКА» имеют различные виды шрифтов и соответственно производят различные общие зрительные впечатления.

В отзыве также отмечено, что словосочетание «МИШКА В МАЛИННИКЕ» имеет иное смысловое значение, чем просто слово «МИШКА/MISHKA» противопоставленных товарных знаков. За счет наличия дополнительного указания «В МАЛИННИКЕ» обозначение порождает ассоциации, связанные медведем, медвежонком в малиннике (из народного фольклора известно, что «Миша/медведь» - большой любитель малины). При этом также важно отметить, что словосочетание «в малиннике» имеет разные толкования в русском языке. Оно может истолковываться, исходя из прямого смысла слов, т.е. медведь в кустах малины, а также исходя из народных толкований слова малинник, например, «малинником» могут называть женский коллектив, в котором появился один мужчина (впервые термин Малинник по отношению к женскому коллективу был использован в романе «Петербургские трущобы» В.К. Крестовского, опубликованном в 1864 годах, после чего вошел в разговорную речь в качестве синонима «женский коллектив»). Таким образом, словосочетание «МИШКА В МАЛИННИКЕ» ассоциируется либо с мужчиной по имени Михаил в женском коллективе, либо с животным медведем/медвежонком, который любит употреблять сладкую ягоду. Именно словосочетание «В МАЛИННИКЕ» является доминирующим элементом знака по свидетельству № 703780, с позиций которого воспринимается второе слово «МИШКА», а также именно оно определяет то значение слова «МИШКА», которое реализуется в соответствующем определенном контексте. В свою очередь, просто слово МИШКА также имеет несколько значений, в том числе Мишка - крупное хищное всеядное млекопитающее с большим грузным, покрытым густой шерстью телом и короткими ногами; медведь (с оттенком ласковой фамильярности) [Большой современный толковый словарь русского языка]; Мишка - литературный персонаж; мужское имя [Большой современный толковый словарь русского языка]. Подобные толкования слова МИШКА не позволяют говорить, что знаки МИШКА и МИШКА В МАЛИННИКЕ могут ассоциироваться друг с другом по смыслу. Также в отзыве указано, что словосочетание «В МАЛИННИКЕ» никак не ассоциируется с лицом, подавшим возражение, московской фабрикой «Красный Октябрь». Обозначение, защищенное товарным знаком № 703780, включает в свой состав

графику, выполненную с использованием широкой цветовой гаммы, а также с использованием оригинальных изображений, которые при первом взгляде на изображение запоминаются и участвуют в дальнейшем формировании образа знака. Товарные знаки №№ 197294 и 221028, принадлежащие ПАО «Красный Октябрь», являются обычными словесными обозначениями, выполненными заглавными буквами без использования цвета. В товарном знаке № 103964 также отсутствуют какие-либо элементы визуального сходства медведей, изображение медведя в знаке близкое к реалистичному, медведь изображён со всеми частями тела. В сравниваемых знаках отсутствуют какие-либо элементы, которые бы могли говорить в пользу их визуального сходства, в связи с чем можно утверждать, что и по этому критерию знаки не сходны.

Также в отзыве указано, что индивидуальный предприниматель Золотарев Виктор Михайлович является правообладателем товарного знака по свидетельству РФ № 630985, приоритет от 17 декабря 1997 года, и еще более десяти товарных знаков, включающих словосочетание МИШКА В МАЛИННИКЕ (№ 706911, № 703651, № 703961 и т.д.).

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (16.02.2018) приоритета оспариваемого товарного знака 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 регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

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 положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 42, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; вид и характер изображений; 5) сочетание цветов и тонов.

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, круг потребителей и другие признаки.

Материалы возражения свидетельствуют о том, что лицо, его подавшее, является правообладателем товарных знаков, включающих словесный элемент «МИШКА», зарегистрированных в отношении товаров 30 класса МКТУ, а также

осуществляет деятельность, связанную с производством и реализацией товаров 30 класса МКТУ, в связи с чем коллегия усматривает заинтересованность в подаче возражения, предусмотренную пунктом 2 статьи 1513 Кодекса.



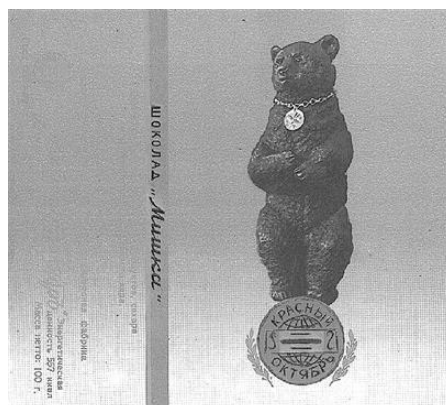
Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 703780 представляет собой этикетку, состоящую из размещенного в ее верхней части стилизованного изображения медведя, расположенного на фоне деревенского пейзажа с деревьями и домиками и опирающегося двумя лапами на изображение забора, над которым размещено словосочетание «МИШКА в малиннике», расположенное на двух строках и выполненное буквами разного размера и цвета.

Правовая охрана товарного знака действует в отношении товаров 30 класса МКТУ, приведенных в перечне свидетельства, а именно «изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; пряники».

Согласно возражению признание недействительным предоставления правовой охраны оспариваемому знаку испрашивается в отношении указанных товаров 30 класса МКТУ.

В качестве обоснования несоответствия оспариваемой регистрации требованиям законодательства в возражении, поступившем 02.08.2019, противопоставлены исключительные права лица, подавшего возражение, на товарные знаки [1-3].





Товарный знак [1] представляет собой комбинированный товарный знак в виде этикетки с изображением стоящего на задних лапах медведя и словесными обозначениями «шоколад Мишка» и «Красный Октябрь». Знак зарегистрирован для товаров 30 класса МКТУ - кондитерские изделия.

**МИШКА**  
**MISHKA**

Товарный знак [2] представляет собой словесное обозначение «МИШКА MISHKA», расположенное на двух строках и выполненное стандартным шрифтом. Правовая охрана знака [1] действует в отношении товаров 30 класса МКТУ – кондитерские изделия, карамель, конфеты, пралине, кондитерские изделия мучные.

Товарный знак [3] «МИШКА» представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знака [2] действует в отношении товаров 30 класса МКТУ – кондитерские изделия; карамель (конфеты); конфеты; пралине, вафли, кондитерские изделия мучные, торты.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и товарных знаков [1 – 3] показал, что они включают тождественный фонетически и семантически словесный элемент «МИШКА», наличие которого приводит к ассоциированию сравниваемых обозначений друг с другом в целом ввиду следующего.

Доминирующим элементом оспариваемого товарного знака является слово «МИШКА», поскольку оно расположено в верхней центральной части знака, с которой, как правило, и начинается восприятие обозначения потребителем, и

выполнено буквами более крупного размера, чем словесный элемент «в малиннике», в связи с чем именно словесный элемент «МИШКА» акцентирует на себе основное внимание потребителя при восприятии им обозначения в целом. Также следует отметить, что словесный элемент «в малиннике» оспариваемого знака выполнен буквами не только меньшего размера, но и другого цвета, нежели слово «МИШКА», в связи с чем словесные элементы оспариваемого знака не воспринимаются как словосочетание.

Фонетическое и семантическое тождество доминирующего словесного элемента «МИШКА» оспариваемого товарного знака и товарных знаков «МИШКА», «МИШКА»/«MISHKA» [1 – 3] свидетельствует о сходстве до степени смешения оспариваемого товарного знака и товарных знаков [1-3], несмотря на некоторые различия в их графическом исполнении и наличие в них дополнительных неохраняемых элементов. Также следует отметить, что наличие в оспариваемом знаке дополнения «в малиннике» не меняет существенным образом смыслового значения слова «МИШКА».

Что касается графического критерия сходства обозначений, то коллегия полагает, что роль визуального критерия не может быть признана определяющей, поскольку превалируют, в данном случае, факторы фонетического и смыслового сходства, которые и обеспечивают ассоциирование сравниваемых обозначений друг с другом.

Таким образом, оспариваемый товарный знак и товарные знаки [1–3] являются сходными между собой в целом, несмотря на некоторые отличия.

Анализ перечня товаров, в отношении которых испрашивается признание недействительной регистрации № 703780, перечисленных в возражении, и товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленных товарных знаков [1 – 3], показал следующее.

Противопоставленные в возражении товарные знаки охраняются в отношении таких товаров как кондитерские изделия; карамель (конфеты); конфеты; пралине, вафли, кондитерские изделия мучные, торты, которые являются однородными всем товарам 30 класса МКТУ (изделия кондитерские для украшения новогодних елок;

изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; пряники), в отношении которых испрашивается признание недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку и для которых зарегистрирован оспариваемый знак, поскольку они относятся к одной родовой группе товаров (кондитерские изделия), имеют один круг потребителей и одинаковые условия реализации.

Таким образом, оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1 – 3] в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ, следовательно, у коллегии имеются основания для признания оспариваемого товарного знака несоответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров, указанных в свидетельстве.

В отношении довода правообладателя о том, что он является обладателем исключительных прав на словесный товарный знак «Мишка в малинике» по свидетельству № 630985, а также еще нескольких товарных знаков со словесным элементом «Мишка в малинике», коллегия считает необходимым отметить, что указанный словесный товарный знак «Мишка в малинике» существенным образом отличается от оспариваемого комбинированного товарного знака, в котором, как было указано выше, слово «Мишка» занимает доминирующее положение, и, кроме того, вопрос сходства указанных товарных знаков и обстоятельства их регистрации не являются предметом рассмотрения данного возражения.

Довод правообладателя о наличии в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации ряда регистраций со словом «МИШКА» не является убедительным аргументом в качестве доказательства слабой различительной способности слова «МИШКА», входящего в состав зарегистрированных товарных знаков, в отношении кондитерских изделий, поскольку указанные в отзыве правообладателя товарные знаки были зарегистрированы с учетом особенностей каждого конкретного обозначения и обстоятельств, сложившихся при проведении экспертизы.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 02.08.2019, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 703780 недействительным полностью.**