

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела возражение, поступившее 02.09.2019, поданное компанией ОАО «Хлебпром», г. Челябинск (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №713342, и дополнение к нему, поступившее 21.10.2019, при этом установлено следующее.



Оспариваемый комбинированный товарный знак был зарегистрирован 24.05.2019 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации по заявке №2018747282 с приоритетом от 30.10.2018 на имя Крюковой Екатерины Сергеевны, г. Нижний Новгород (далее – правообладатель) в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 713342 предоставлена в нарушение требований пункта 3 (1) и пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему.

Лицо, подавшее возражение, является правообладателем следующих товарных знаков, зарегистрированных в отношении товаров 30 класса МКТУ:



« » по свидетельству №317692 с приоритетом от 24.10.2005;



« » по свидетельству №552533 с приоритетом от 10.10.2013;



« » по свидетельству №629230 с приоритетом от 20.07.2016.

Лицо, подавшее возражение, считает, что в отношении части товаров 30 класса МКТУ предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству №713342 не соответствует требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса, так как эта регистрация способна ввести в заблуждение потребителя относительно производителя этих товаров, поскольку при первом взгляде на оспариваемый товарный знак внимание акцентируется на овале с элементом «МИШЕЛЬ», способным породить в сознании потребителей представление об определенном изготовителе товаров (о лице, подавшем возражение).

Лицо, подавшее возражение, ссылается на сложившуюся судебную практику, где указано на три фактора, влияющие на возникновение угрозы введения потребителя в заблуждение, а именно: различительную способность товарного знака, сходство до степени смешения и однородность товаров, подтверждением которой является Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 г. №3691/06 по делу №А40-10573/04-5-92.

В подтверждение наличия высокой различительной способности принадлежащих ему товарных знаков со словесным элементом «MIREL», лицо,

подавшее возражение, приводит сведения о деятельности ОАО «Хлебпром», продукция которого (торты и пирожные), маркированная обозначением «MIREL», производится в больших количествах, реализуется в крупных торговых федеральных сетях по всей России и пользуется большим спросом у потребителей, достаточно давно представлена на рынке и в связи с этим получила широкую известность на территории Российской Федерации.



В возражении отмечено, что до регистрации товарного знака по свидетельству №629230 продукция лица, подавшего возражение, маркировалась



товарными знаками по свидетельству №238413.



по свидетельству №317692 и по

Таким образом, потребитель знаком с обозначением «MIREL» в различных вариациях как в английском звучании и написании, так и в русском.

Товарные знаки, принадлежащие лицу, подавшему возражение, и оспариваемый товарный знак зарегистрированы в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ, которые являются аналогичными или взаимозаменяемыми, имеют одинаковые потребительские свойства, относятся к товарам широкого потребления, при покупке которых потребитель руководствуется общими впечатлениями (часто нечеткими) о знаке, виденном ранее, не имеет возможности непосредственно сравнить знаки, проявляя меньшую осмотрительность, чем при выборе дорогих товаров. Эти товары имеют идентичное функциональное назначение, произведены из однородных компонентов и/или используемых в повседневной жизни аналогов, распространяются через розничные сети, располагаются на одной полке рядом, имеют аналогичный круг потребителей.

В возражении приведен сравнительный анализ оспариваемого товарного знака



по свидетельству №713342 и товарного знака по свидетельству №552533 по графическому, фонетическому, семантическому критериям сходства, на основании которого сделан вывод об их сходстве, при этом, по мнению лица, подавшего возражение, необходимо принять во внимание факт вхождения противопоставленного товарного знака в спорный товарный знак (центральное положение, выделение благодаря выполнению крупными буквами по сравнению с большинством словесных элементов спорного товарного знака).

В возражении также проведен сравнительный анализ части оспариваемого товарного знака, включающего словесный элемент «МИШЕЛЬ», с товарным знаком



по свидетельству №629230 по тем же критериям сходства, на основании которого сделан также вывод о сходстве до степени смешения противопоставленного товарного знака по свидетельству №629230 с элементом «МИШЕЛЬ», заключенным в овал, который является частью оспариваемого товарного знака.


Кроме того, по мнению лица, подавшего возражение, элемент «МИШЕЛЬ» в



овале, включенный в оспариваемый товарный знак

по



свидетельству № 713342, является имитацией обозначения , что также вводит потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, поскольку в сознании потребителя прочно укрепились связь этого обозначения с ОАО «Хлебпром».

Лицо, подавшее возражение, полагает, что использование правообладателем обозначения «Мишель», сходного до степени смешения с товарными знаками ОАО «Хлебпром», может негативным образом отразиться на репутации ОАО «Хлебпром» и подрывать доверие потребителей к ОАО «Хлебпром», вводить потребителей в заблуждение относительно производителя товаров, поскольку ОАО «Хлебпром» не может гарантировать и отвечать за качество произведенной правообладателем оспариваемого товарного знака продукции, которая у рядовых потребителей может восприниматься как результат деятельности ОАО «Хлебпром».

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №713342 недействительным в отношении следующих товаров 30 класса МКТУ:

«ароматизаторы ванили для кулинарных целей; ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных масел; ароматизаторы для напитков, за исключением эфирных масел; ароматизаторы кофейные; ароматизаторы пищевые, кроме эфирных масел; батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием белка; блины; блюда на основе лапши; блюда, лиофилизированные, в которых макароны являются основным ингредиентом; блюда, лиофилизированные, в которых рис является основным ингредиентом; бриоши; булгур; булки; бурито; ванилин [заменитель ванили]; вареники [шарики из теста фаршированные]; вафли; вермишель; вещества связующие для мороженого; вода морская для приготовления пищи; водоросли [приправа]; галеты солодовые; гвоздика [пряность]; глазури зеркальные; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; глюкоза для кулинарных целей; горчица; гречиха обработанная; добавки глютеносодержащие для кулинарных целей; дрожжи; загустители для пищевых продуктов; закваски; закуски легкие на основе риса; закуски легкие на основе хлебных злаков; заменители кофе; заменители кофе растительные; заправки для салатов; зефир [кондитерские изделия]; изделия желеобразные фруктовые [кондитерские]; изделия из сладостей для украшения тортов; 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; изделия макаронные; имбирь [пряность]; йогурт замороженный [мороженое]; какао; камень винный для кулинарных целей; каперсы; карамели [конфеты]; карри [приправа]; кетчуп [соус]; кимбап [корейское блюдо на основе риса]; киноа обработанная; киш; клейковина пищевая; клецки на основе муки; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; конфеты мятные для освежения дыхания; конфитюр молочный; корица [пряность]; кофе; кофе-сырец;

крахмал пищевой; крекеры; крем заварной; крупа кукурузная; крупа манная; крупа овсяная; крупа ячневая; крупы пищевые; кубики льда; кукуруза молотая; кукуруза поджаренная; куркума; кускус [крупа]; лапша; лапша соба; лапша удон; лед для охлаждения; лед натуральный или искусственный; лед пищевой; леденцы; лепешки рисовые; майонез; макарон [печенье миндальное]; макароны; мальтоза; мамалыга; маринад из шинкованных овощей с острой приправой [пикалили]; маринады; марципан; мед; мисо [приправа]; молочко маточное пчелиное; мороженое; мука бобовая; мука гречневая; мука из тапиоки; мука картофельная; мука кукурузная; мука ореховая; мука пищевая; мука пшеничная; мука соевая; мука ячменная; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; мюсли; мята для кондитерских изделий; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на базе какао; напитки на основе ромашки; напитки чайные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; настои нелекарственные; овес дробленый; овес очищенный; окономияки [японские пикантные блины]; палочки лакричные [кондитерские изделия]; паста соевая [приправа]; пастила [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; патока; перец; перец душистый; перец стручковый [специи]; песто [соус]; печенье; печенье сухое; пироги; пицца; подливки мясные; помадки [кондитерские изделия]; попкорн; порошки для приготовления мороженого; порошки пекарские; порошок горчичный; пралине; препараты ароматические пищевые; приправы; продукты зерновые; продукты на основе овса; прополис; пряники; пряности; птифуры [пирожные]; пудинг рисовый; пудинги [запеканки]; пудра для кондитерских изделий; пюре фруктовые [соусы]; равиоли; рамэн [японское блюдо на основе лапши]; резинки жевательные; резинки жевательные для освежения дыхания; релиш [приправа]; рис; рис моментального приготовления; ростки пшеницы для употребления в пищу; рулет весенний; саго; сахар; сахар пальмовый; семена кунжута [приправы]; семена льна для кулинарных целей [приправы]; семена обработанные, используемые в качестве приправы; семя анисовое; сироп агавы [натуральный подсластитель]; сироп золотой; сироп из мелассы; сладости; смесь тестовая для окономияки [японские пикантные блины]; сода пищевая [натрия бикарбонат для приготовления пищи]; сорбет [мороженое]; соус клюквенный [приправа]; соус соевый; соус томатный; соус яблочный [приправа]; соусы [приправы]; соусы для пасты; спагетти; специи; спреды на основе шоколада; спреды шоколадные с орехами; стабилизаторы для взбитых сливок; сухари; сухари панировочные; суши; сэмпэй [рисовые крекеры]; такое; тартрат калия кислый для кулинарных целей; тарты; тесто готовое; тесто для кондитерских изделий; тесто миндальное; тесто рисовое для кулинарных целей; тесто слобное сладкое для кондитерских изделий; тортиллы; травы огородные консервированные [специи]; украшения шоколадные для тортов; уксус; уксус пивной; ферменты для теста; халва; хлеб; хлеб из пресного теста; хлопья [продукты зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; хот-доги; цветы или листья, используемые в качестве заменителей чая; цзяоцзы [пельмени китайские]; цикорий [заменитель кофе]; чай; чай со льдом; чатни [приправа]; чеснок измельченный [приправа]; чоу-чоу [приправа]; шафран [специи]; шоколад; экстракт солодовый пищевой; эссенции пищевые, за исключением эфирных эссенций и эфирных масел; ячмень очищенный».

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатка с сайта Роспатента информации в отношении товарного знака №713342;
- копии свидетельств на товарные знаки ОАО «Хлебпром» №№ 317692, №552533 и № 629230;
- копия выписки из ЕГРЮЛ в отношении ОАО «Хлебпром»;

- дипломы, сертификаты;
- информационное письмо ООО «ГФК-Русь» от 19.05.2017;
- данные о количестве торговых точек с 2011 по 2018 годы по регионам России, где представлена продукция «Три шоколада»;
- данные об объемах продаж продукции под обозначением «Три шоколада» за период с 2011-2018;
- распечатки отзывов с интернет – страниц и полученные непосредственно на адрес электронной почты mirel@hlebprom.ru;
- распечатка из социальных сетей в отношении продукции, маркированной обозначением «Mirel»;
- справки №№ 4,5,6;
- товарно-транспортные накладные;
- приложения к договорам на изготовление обечайки под торт «Муравейник» и на изготовление топперов и шелфбаннера;
- отзывы, размещенные на сайтах в сети интернет, датированные 2012 г. -2013 годами;
- копия свидетельства на товарный знак № 238413;
- распечатка информации с сайтов <https://ru.wikipedia.org/> и <https://www.analizfamili.ru> об именах «Мишель» и «Мирель»;
- запрос УФАС по Самарской области от 14.02.18 г. № 1273/8.

В дополнение к ранее представленным материалам от лица, подавшего возражение, 21.10.2019 поступил социологический отчет «Оценка сходства товарных знаков на этикетке продукции с точки зрения потребителей», проведенный в сентябре 2019 года Агентством маркетинговых решений «FDFgroup» методом интервью с респондентами, зарегистрированными на онлайн-панели FDFgroup.

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением и дополнением к нему и представил отзыв, в котором выразил несогласие с приведенными в возражении доводами.

Правообладатель полагает, что доводы возражения о сходстве до степени смешения оспариваемого товарного знака с противопоставленными товарными

знаками по свидетельствам №№552533, 629230 необоснованными и недоказанными, что, в свою очередь, исключает опасность введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя.

Правообладатель в своем отзыве также привел сравнительный анализ



оспариваемого комбинированного товарного знака с



противопоставленными товарными знаками по свидетельству №552533 и



по свидетельству №629230, на основании которого пришел к выводу об отсутствии между ними сходства до степени смешения, поскольку они различаются между собой по форме и внешнему контуру, а также благодаря фонетическому, визуальному и семантическому различию доминирующих словесных элементов «МИШЕЛЬ» и «MIREL».

Правообладатель обращает внимание на то, что изображения овалов часто используются в товарных знаках различных производителей, что само по себе говорит о слабой различительной способности данного элемента в отсутствие его графической проработки и/или комбинирования с оригинальным словесным элементом.

Правообладатель также отмечает, что словесный элемент «МИШЕЛЬ» в составе оспариваемого товарного знака представляет собой обозначение, ранее зарегистрированное в качестве товарного знака на имя правообладателя (свидетельство №415401 с приоритетом от 16.10.2008, свидетельство №445127 с приоритетом от 11.10.2010).

Кроме того, правообладатель является владельцем серии товарных знаков, включающих словесный элемент «МИШЕЛЬ»: «МИШЕЛЬ-КОЛИБРИ» по свидетельству №678608, «МИШЕЛЬ ВЕРСАЛЬ» по свидетельству №679732, «МИШЕЛЬ ВЕНСКИЙ» по свидетельству №679733, «МИШЕЛЬ МАЛЬВИНА» по свидетельству № 678734, «МИШЕЛЬ КАНТРИ» по свидетельству №679738 и др., что повышает различительную способность, в том числе, оспариваемого товарного знака, что также говорит в пользу его несходства со сравниваемыми товарными знаками.

В отношении представленного исследования «Оценка сходства товарных знаков на этикетке продукции с точки зрения потребителей», правообладатель отмечает, что его результаты подлежат критической оценке. Проведенное исследование, по мнению правообладателя, некорректно, поскольку организация, которая проводила исследование, действовала по поручению и в интересах лица, подавшего возражение. Кроме того, в исследовании не обосновывается достаточность выборки (308 человек) для получения корректного результата. При этом подобная выборка вызывает обоснованные сомнения.

В отзыве также приведена информация о том, что лицо, подавшее возражение, 24 сентября 2018 года обратилось в Управление Федеральной антимонопольной службы по Нижегородской области с заявлением о признании действий ИП Крюковой Е.С. по использованию принадлежащих ей товарных знаков «МИШЕЛЬ» актом недобросовестной конкуренцией. Нижегородским УФАС России 17.10.2018 было вынесено решение об отказе в возбуждении дела в отношении ИП Крюковой Е.С.

Лицо, подавшее возражение, также обращалось в Арбитражный суд Нижегородской области с иском о запрете ИП Крюковой Е.С. использовать этикетку, защищенную оспариваемым товарным знаком №713342, однако суд не усмотрел сходства между спорной этикеткой и товарными знаками ОАО «Хлебпром» и отказал в удовлетворении иска (дело № А43-17848/2019). При этом суд, отказывая в удовлетворении иска, проанализировал сходство сравниваемых товарных знаков ОАО «Хлебпром» и ИП Крюковой Е.С. с позиции рядового потребителя, сделав

вывод о том, что сравниваемые товарные знаки не являются сходными и, как следствие, угроза смешения для потребителя отсутствует.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №713342.

К отзыву приложены копия уведомления УФАС по Нижегородской области от 23.10.2018 и решение АС Нижегородской области по делу №А43-17848/2019.

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

С учетом даты приоритета (30.10.2018) 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482 и введенные в действие 31 августа 2015г. (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 3(1) 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 при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или 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 требованиями пункта 6(2) 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.

Согласно пункту 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.

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

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

Согласно пункту 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.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Оспариваемый товарный знак, как указано выше, представляет собой



комбинированное обозначение в виде этикетки, выполненной в виде горизонтально ориентированного четырехугольника со скругленными углами и скошенными боковыми и нижней сторонами и фигурной верхней стороной, повторяющей контуры стилизованного банта, на фоне которого в окантованном овале расположен словесный элемент «МИШЕЛЬ», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Рядом находится изобразительный элемент в виде круга с листочками, в котором размещены неохраняемые словесные элементы «БЕЗ ГМО». В центральной части этикетки выполнено изображение интерьера. В нижней части этикетки размещены фигурные плашки.

Товарный знак охраняется белом, красном, темно-красном, светло-коричневом, темно-коричневом, черном, светло-сером, бежевом, желто-коричневом, коричневом цветовом сочетании в отношении следующих товаров 30 класса МКТУ:

ароматизаторы ванили для кулинарных целей; ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных масел; ароматизаторы для напитков, за исключением эфирных масел; ароматизаторы кофейные; ароматизаторы пищевые, кроме эфирных масел; бадьян; баоцзы [китайские пирожки]; батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием белка; блины; блюда на основе лапши; блюда, лиофилизированные, в которых макароны являются основным ингредиентом; блюда, лиофилизированные, в которых рис является основным ингредиентом; бриоши; булгур; булки; бумага рисовая съедобная; бумага съедобная; бурито; ванилин [заменитель ванили]; вареники [шарики из теста фаршированные]; вафли; вермишель; вещества подслащивающие натуральные; вещества связующие для колбасных изделий; вещества связующие для мороженого; вода морская для приготовления пищи; водоросли [приправа]; галеты солодовые; гвоздика [пряность]; глазури зеркальные; глазурь для изделий из сладкого слобного теста; глюкоза для кулинарных целей; горчица; гренки; гречиха обработанная; добавки глютеносодержащие для кулинарных целей; дрожжи; загустители для пищевых продуктов; закваски; закусочки легкие на основе риса; закусочки легкие на основе хлебных злаков; заменители кофе; заменители кофе растительные; заправки для салатов; зефир [кондитерские изделия]; изделия желеобразные фруктовые [кондитерские]; изделия из сладостей для украшения


торгов; 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; изделия макаронные; имбирь [пряность]; йогурт замороженный [мороженое]; какао; камень винный для кулинарных целей; каперсы; карамели [конфеты]; карри [приправа]; кетчуп [соус]; кимбап [корейское блюдо на основе риса]; кимчхичжон [оладьи из ферментированных овощей]; киноа обработанная; киш; клейковина пищевая; клецки на основе муки; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; конфеты мятные для освежения дыхания; конфитюр молочный; корица [пряность]; кофе; кофе-сырец; крахмал пищевой; крекеры; крем заварной; крупа кукурузная; крупа манная; крупа овсяная; крупа ячневая; крупы пищевые; кубики льда; кукуруза молотая; кукуруза поджаренная; кулебяки с мясом; куркума; кускус [крупа]; лапша; лапша соба; лапша удон; лед для охлаждения; лед натуральный или искусственный; лед пищевой; леденцы; лепешки рисовые; ломпер [лепешка на основе картофеля]; майонез; макарон [печенье миндальное]; макароны; мальтоза; мамалыга; маринад из шинкованных овощей с острой приправой [пикалили]; маринады; марципан; мед; мисо [приправа]; молочко маточное пчелиное; мороженое; мука бобовая; мука гречневая; мука из тапиоки; мука картофельная; мука кукурузная; мука ореховая; мука пищевая; мука пшеничная; мука соевая; мука ячменная; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; мюсли; мята для кондитерских изделий; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на базе какао; напитки на основе ромашки; напитки чайные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; настои нелекарственные; овес дробленный; овес очищенный; окономияки [японские пикантные блины]; онигири [рисовые шарики]; орех мускатный; орехи в шоколаде; палочки лакричные [кондитерские изделия]; паста соевая [приправа]; пастила [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; патока; паштет запеченный в тесте; пельмени [шарики из теста, фаршированные мясом]; перец; перец душистый; перец стручковый [специи]; песто [соус]; печенье; печенье сухое; пибимпаб [рис, смешанный с овощами и говядиной]; пироги; пицца; подливки мясные; помадки [кондитерские изделия]; попкорн; порошки для приготовления мороженого; порошки пекарские; порошок горчичный; пралине; препараты ароматические пищевые; приправы; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; продукты зерновые; продукты на основе овса; прополис; пряники; пряности; птифуры [пирожные]; пудинг рисовый; пудинги [запеканки]; пудра для кондитерских изделий; пюре фруктовые [соусы]; равиоли; рамэн [японское блюдо на основе лапши]; резинки жевательные; резинки жевательные для освежения дыхания; релиш [приправа]; рис; рис моментального приготовления; ростки пшеницы для употребления в пищу; рулет весенний; саго; сахар; сахар пальмовый; семена кунжута [приправы]; семена льна для кулинарных целей [приправы]; семена обработанные, используемые в качестве приправы; семя анисовое; сироп агавы [натуральный подсластитель]; сироп золотой; сироп из мелассы; сладости; смесь тестовая для окономияки [японские пикантные блины]; сода пищевая [натрия бикарбонат для приготовления пищи]; солод для употребления в пищу; соль для консервирования пищевых продуктов; соль поваренная; соль сельдерейная; сорбет [мороженое]; составы для глазирования ветчины; соус клюквенный [приправа]; соус соевый; соус томатный; соус яблочный [приправа]; соусы [приправы]; соусы для пасты; спагетти; специи; спреды на основе шоколада; спреды шоколадные с орехами; стабилизаторы для взбитых сливок; стружка ледяная с подслащенными красными бобами; сухари; сухари панировочные; суши; сэмбэй [рисовые крекеры]; сэндвичи; табуле; такос; тапиока; тартрат калия кислый для кулинарных целей; тарты; тесто готовое; тесто для кондитерских изделий; тесто миндальное; тесто рисовое для кулинарных целей; тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий; тортиллеры; травы огородные консервированные [специи]; украшения шоколадные для тортов; уксус; уксус пивной; ферменты для теста; халва; хлеб; хлеб из пресного теста; хлопья [продукты

зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; хот-доги; цветы или листья, используемые в качестве заменителей чая; цзяоцзы [пельмени китайские]; цикорий [заменитель кофе]; чай; чай со льдом; чатни [приправа]; чеснок измельченный [приправа]; чизбургеры [сэндвичи]; чоу-чоу [приправа]; шафран [специи]; шоколад; экстракт солодовый пищевой; эссенции пищевые, за исключением эфирных эссенций и эфирных масел; ячмень очищенный.

Основным доводом возражения является сходство до степени смешения оспариваемого товарного знака с противопоставленными товарными знаками по свидетельству №552533 [1] и по свидетельству №629230 [2].

Товарный знак по свидетельству №552533 [1] представляет собой




комбинированное обозначение «», выполненное в виде вертикально ориентированной этикетки суженной в средней части. Внутри фигуры расположены овалы красного цвета, обрамленные белой и желто-оранжевой линиями, внутри которых расположены словесные элементы «MIREL», выполненные оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Овал, размещенный в центральной части фигуры, обрамлен растительным орнаментом. В нижней части этикетки выполнено изображение куска торта на тарелке. Кроме того, на этикетке присутствуют неохраемые элементы, характеризующие товар (торт), указывающие на вид торта и входящие в его состав ингредиенты.

Товарный знак охраняется в красном, темно-красном, белом, желто-оранжевом, бежевом, коричневом, темно-коричневом, черном, голубом, серо-розовом, розово-красном, зеленом, желто-белом, розовом цветовом сочетании в отношении товаров 30 класса МКТУ:

изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой, а именно торты.

Товарный знак по свидетельству №629230 [2] представляет собой



комбинированное обозначение «», выполненное в виде овала, внутри которого расположен словесный элемент «MIREL», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Товарный знак охраняется в красном, белом, светло-коричневом цветовом сочетании, в частности, в отношении следующих товаров 30 класса МКТУ:

продукция мукомольная и зерновая; мука; плоды зерновых культур и изделия из зерна, включенные в 30 класс; плоды зерновых культур обработанные, включенные в 30 класс; крупы; крупы пищевые; изделия из зерна разные, включенные в 30 класс; продукты зерновые; хлопья кукурузные; продукты на основе овса; хлопья овсяные; хлопья [продукты зерновые]; тесто и изделия из него; тесто миндальное; тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий; тесто готовое; тесто для кондитерских изделий; изделия из теста; изделия хлебобулочные; хлеб; хлеб из пресного теста; сухари; бриоши; булки; тортильи; сухари панировочные; изделия макаронные; макароны; лапша; спагетти; вермишель; изделия кондитерские; изделия кондитерские мучные; торты; пирожные; изделия кондитерские, выпеченные из теста; печенье; галеты солодовые; вафли; пряники; печенье сухое; крекеры; изделия кондитерские, выпеченные из теста, декорированные; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; птифуры [пирожные]; тарты; изделия кондитерские сахаристые; изделия из различной кондитерской массы; конфеты мятные; конфеты; карамели [конфеты]; шоколад; марципан; помадки [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; палочки лакричные [кондитерские изделия]; пралине; леденцы; халва; изделия пастильные и желейные, включенные в 30 класс; изделия кондитерские декоративные; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия шоколадные для тортов; изделия из сладостей для украшения тортов; резинки жевательные; сладости; пудра для кондитерских изделий; макарон [печенье миндальное]; пудинги [запеканки]; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия кондитерские на основе арахиса; крем заварной; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; муссы десертные [кондитерские изделия]; орехи в шоколаде; сахар; заменители сахара, включенные в 30 класс; продукты сахарного производства, включенные в 30 класс; патока; сироп из мелассы; чай и напитки на его основе; чай; чай со льдом; напитки чайные; цветы или листья, используемые в качестве заменителей чая; кофе; напитки кофейные; заменители натурального кофе; какао; напитки какао-молочные; напитки шоколадно-молочные; напитки на базе какао; напитки шоколадные; муссы шоколадные; мороженое; порошки для изготовления мороженого; йогурт замороженный [мороженое]; десерты замороженные, включенные в 30 класс; сорбет [мороженое]; лед, включенный в 30 класс; лед натуральный или искусственный; лед пищевой; ароматизаторы пищевые, включенные в 30 класс; соли пищевые; вещества связующие и загустители пищевые; крахмал, включенный в 30 класс; продукты крахмальные, включенные в 30 класс; эссенции пищевые, включенные в 30 класс; настои нелекарственные; стабилизаторы для взбитых сливок; вода морская для приготовления пищи; порошки пекарские; продукты для сбраживания, включенные в 30 класс; дрожжи; соусы пищевые; кетчуп [соус]; соус томатный; майонез; соус соевый; маринады; приправы пряные; приправы овощные и зеленые; специи; приправы; заправки для салатов; подливки мясные; продукты

пчеловодства, включенные в 30 класс; мед; прополис; молочко маточное пчелиное; изделия кулинарные; изделия кулинарные на основе злаков; попкорн; кукуруза поджаренная; мюсли; суши; лепешки рисовые; такос; закуски легкие на основе хлебных злаков; закуски легкие на основе риса; мамалыга; семя льняное для употребления в пищу; батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием белка; пудинг рисовый; изделия кулинарные на основе муки; изделия отварные из теста с начинкой; равиоли; вареники; пельмени; блины; изделия кулинарные пирожковые; пироги; изделия бутербродные; буррито, пицца; рулет весенний; блюда на основе лапши; ростки пшеницы для употребления в пищу.

Сравнительный анализ оспариваемого обозначения с противопоставленными товарными знаками [1] – [2] на соответствие его требованиям пункта 6 статьи 1483 кодекса показал следующее.

Оценка сходства оспариваемого товарного знака с противопоставленными товарными знаками производится на основе общего впечатления, формируемого с учетом всех присутствующих в них словесных и изобразительных элементов, включая неохранные элементы.

На формирование различного общего зрительного впечатления при восприятии сравниваемых товарных знаков оказывают влияние различные внешние контуры сравниваемых товарных знаков, изобразительные элементы, присутствующие в оспариваемом товарном знаке (интерьер комнаты и бант, на фоне которого размещен овал со словесным элементом «МИШЕЛЬ»), изобразительные элементы, присутствующие в противопоставленном товарном знаке [1] (растительный орнамент, обрамляющий овал со словесным элементом «MIREL», изображение куска торта на тарелке, дополнительные словесные элементы, указывающие на вид товара и его характеристику), и овал со словесным элементом «MIREL» в противопоставленном товарном знаке [2].

Коллегия не может согласиться с доводом лица, подавшего возражение, о сходстве словесных элементов «МИШЕЛЬ» и «MIREL», поскольку они имеют фонетические, визуальные и семантические отличия.

Фонетические различия между сравниваемыми словами обусловлены присутствием в средней части слов «МИШЕЛЬ» и «MIREL» различных звуков: шипящей «ш» и звонкой «р», оказывающих существенное влияние на звуковое воспроизведение этих слов. Кроме того, эти словесные элементы выполнены

буквами разного алфавита («МИШЕЛЬ» – буквами русского алфавита, «MIREL» – латинского), при этом слово «МИШЕЛЬ» обладает более длинным визуальным рядом по сравнению с более коротким словом «MIREL», что влияет на визуальное восприятие этих элементов.

С точки зрения семантики сравниваемых слов следует отметить, что слово «МИШЕЛЬ» хорошо знакомо российскому потребителю в качестве мужского и женского имени, а слово «MIREL» для среднего российского потребителя менее знакомо и таких ассоциаций не вызывает.

Что касается такого элемента как овал, то он сам по себе не влияет существенным образом на общее впечатление, производимое этикеткой в целом и словесным обозначением «МИШЕЛЬ», поскольку является слабым изобразительным элементом, который часто используется в товарных знаках различных лиц, соответственно, определяющее значение для вывода о степени сходства комбинированных обозначений, включающих словесные элементы, заключенные в овал, играет сходство или различие именно этих словесных элементов: в данном случае – словесных элементов «МИШЕЛЬ» и «MIREL», которые признаны несходными между собой.

Таким образом, в целом, сравниваемые комбинированные товарные знаки нельзя признать сходными до степени смешения.

При этом довод возражения о вхождении противопоставленного товарного знака в спорный товарный знак, учитывая различия между ними, не является обоснованным.

Вывод об отсутствии сходства между сравниваемыми товарными знаками подтверждается решением Арбитражного суда Нижегородской области от 03.09.2019 по делу №А43-17848/2019, ссылка на которое присутствует в отзыве правообладателя.

Часть товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, однородна товарам 30 класса МКТУ (изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой, а именно торты), в

отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак [1], поскольку они относятся к одной родовой группе товаров «кондитерские изделия».

Часть товаров 30 класса МКТУ оспариваемого товарного знака однородна товарам 30 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2], также относящихся к одним родовым и видовым группам товаров: кондитерским изделиям, мукомольно-крупяной продукции, хлебобулочным и макаронным изделиям, изделиям на основе муки, вспомогательным ингредиентам, специям, приправам, пряностям, чаю, кофе, какао и напиткам на их основе, продуктам пчеловодства, мороженому.

Вместе с тем, поскольку оспариваемый товарный знак не вызывает сходных ассоциаций с противопоставленными товарными знаками, он не может вызвать смешения в сознании потребителя даже в отношении однородных товаров.

Таким образом, коллегия не видит оснований для вывода, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака противоречит требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение через ассоциацию с лицом, подавшим возражение, как производителем товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение и сохранение у российских потребителей стойкой ассоциативной связи между этими товарами и лицом, подавшим возражение.

Довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса, базируется на его выводе о сходстве оспариваемого комбинированного товарного знака с противопоставленными товарными знаками [1] – [2].

В подтверждение указанного довода лицо, подавшее возражение, представило социологический отчет «Оценка сходства товарных знаков на этикетке продукции с точки зрения потребителей», проведенный с 3 по 6 сентября 2019 года Агентством маркетинговых решений «FDFgroup» среди жителей Москвы и г. Нижний Новгород

методом интервью с респондентами, зарегистрированными на онлайн-панели FDFgroup. Выборка составила 308 человек, которые покупали торты и пирожные не менее 1 раза в два-три месяца.

Однако результаты представленного социологического исследования не дают оснований для подтверждения довода возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Сравнительному анализу подлежали упаковки товаров (тортов), которые существенно отличаются от оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков. Соответственно, его результаты не могут быть экстраполированы на сравниваемые товарные знаки.

Кроме того, в целом представленные результаты не могут быть признаны достоверными для всей территории Российской Федерации, поскольку опрос проводился только в двух городах, а выборка составила всего 308 респондентов. Поскольку опрос проводился в отношении только одного вида товара – тортов, отсутствуют какие либо основания для вывода о том, что оспариваемый товарный знак может вводить потребителя в заблуждение относительно производителя для других товаров 30 класса МКТУ, указанных в возражении.

Коллегия также отмечает, что довод возражения о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товаров 30 класса МКТУ мотивирован его утверждением о возможности смешения сравниваемых товарных знаков, однако оценка сходства товарных знаков до степени смешения в отношении однородных товаров была приведена выше.

Постановление Президиума ВАС Российской Федерации от 18.07.2006 №3691/06 по делу №А40-10573/04-5-92, ссылка на которое приведена в возражении, также касается смешения товарных знаков в результате их сходства.

Установленное отсутствие сходства между сравниваемыми товарными знаками также не дает оснований для довода лица, подавшего возражение, об имитации оспариваемого товарного знака с противопоставленным товарным знаком [2].

Таким образом, коллегия полагает необоснованным довод возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пунктов 3(1) и 6(2) статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 02.09.2019, и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №713342.