

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

### **по результатам рассмотрения возражения**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 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 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 11.09.2019, поданное ИП Шибаланской А.А., Нижегородская обл., г. Бор (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 678608, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2017746888, поданной 08.11.2017, зарегистрирован 29.10.2018 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за № 678608 на имя Крюковой Екатерины Сергеевны, 603087, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, сл. Александровская, д. 192 (далее – правообладатель) в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый

**МИШЕЛЬ-КОЛИБРИ**

товарный знак является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 11.09.2019 возражение, в котором выражено мнение о несоответствии оспариваемого товарного знака [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения, поступившего 11.09.2019, сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак [1] является сходным до степени смешения с товарным знаком, исключительные права на которые принадлежат лицу, подавшему

возражение: **КОЛИБРИ** [2] по свидетельству № 194977 с приоритетом от 26.11.1998 (срок действия регистрации продлен до 26.11.2028), правовая охрана которого действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 30 класса МКТУ;

- противопоставленный товарный знак [2] выполнен заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом и представляет собой название американской птички, очень маленькой по размеру, обычно пестрой раскраски;

- оспариваемый товарный знак [1] является словесным, включает имя собственное «МИШЕЛЬ» и словесный элемент «КОЛИБРИ»;

- при сравнении оспариваемого товарного знака [1] и противопоставленного товарного знака [2] совпадает вид сравниваемых обозначений (словесные), шрифт, используемый алфавит;

- фонетические и семантические различия сравниваемых товарных знаков [1] и [2] носят второстепенный характер;

- сравниваемые товарные знаки [1] и [2] являются сходными до степени смешения по фонетическому критерию сходства благодаря вхождению противопоставленного товарного знака [2] в оспариваемый товарный знак [1];


- сравниваемые товарные знаки [1] и [2] являются сходными до степени смешения по семантическому критерию сходства, поскольку они вызывают в сознании потребителя одни и те же ассоциации – образ маленькой пестрой птички;

- сравниваемые товарные знаки [1] и [2] предназначены для маркировки однородных товаров 30 класса МКТУ, относящихся к продуктам питания – дешевым товарам широкого потребления;

- лицо, подавшее возражение, и правообладатель являются производителями кондитерских изделий и находятся в пределах Нижегородской области;
- противопоставленный товарный знак [2] используется лицом, подавшим возражение, с 1999 года. Лицо, подавшее возражение, известно как производитель мороженого и кондитерских изделий;
- лицу, подавшему возражение, в отношении товаров 30 класса МКТУ «мороженое»

ЗАБАВНОЕ

также принадлежат исключительные права на товарные знаки: КОЛИБРИ [3] по свидетельству № 400739 с приоритетом от 31.12.2008 (срок действия регистрации

продлен до 31.12.2028);  [4] по свидетельству № 277131 с приоритетом от 05.12.2002 (срок действия регистрации продлен до 05.12.2022);

- в 2017 году лицо, подавшее возражение, предъявляло претензию к правообладателю оспариваемого товарного знака [1] о нарушении исключительного права на противопоставленный товарный знак [2] в связи с реализацией тортов, маркированных обозначениями «МИШЕЛЬ» и «КОЛИБРИ». Между сторонами спора был заключен лицензионный договор на использование противопоставленного товарного знака [2], который в конце 2018 года расторгнут. Указанные обстоятельства усиливают возможность возникновения в сознании потребителя представления о принадлежности сравниваемых знаков одному производителю.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным полностью предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 678608 [1] в отношении всех товаров 30 класса МКТУ.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем 11.09.2019 возражении, отзыв по его мотивам не представил. Лицо, подавшее возражение, уведомленное надлежащим образом о дате и времени рассмотрения настоящего возражения, на заседании коллегии отсутствовало. Неявка любого лица, имеющего право участвовать в рассмотрении дела и уведомленного о дате и месте проведения заседания коллегии, не может явиться препятствием к рассмотрению дела (пункт 4.3 Правил ППС).

Представитель экспертизы на заседании коллегии пояснил, что при подготовке заключения по результатам экспертизы эксперт руководствовался наличием у правообладателя (ранее – заявителя по заявке № 2017746888) исключительных прав на серию товарных знаков, объединенных словесным элементом «МИШЕЛЬ».

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом. При анализе возражения коллегией оценивалась заинтересованность лица, подавшего возражения, в его подаче. Исключительные права лица, подавшего возражение, на товарные знаки [2-4] свидетельствует о наличии его заинтересованности в подаче настоящего возражения.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, поступившего 11.09.2019, коллегия установила следующее.

В соответствии с пунктом 2 (1) статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение пяти лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене (статья 1506), если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 6, 7 и 10 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Публикация сведений о предоставлении правовой охраны товарному знаку [1] по свидетельству № 678608 в отношении товаров 30 класса МКТУ была осуществлена 29.10.2018. Подача возражения произведена с соблюдением пятилетнего срока со дня публикации сведений о предоставлении правовой охраны товарному знаку [1] на территории Российской Федерации в официальном бюллетене.

С учетом даты приоритета (08.11.2017) оспариваемого товарного знака [1], правовая база для оценки его охраноспособности включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных

знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно требованиям пункта 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, 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 и т.д.

## МИШЕЛЬ-КОЛИБРИ

Оспариваемый товарный знак [1] по свидетельству № 678608 с приоритетом от 08.11.2017 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита через дефис. Правовая охрана товарному знаку [1] предоставлена на территории Российской Федерации в отношении 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; батончики злаковые с высоким содержанием белка; блины; бумага съедобная; ванилин [заменитель ванили]; вафли; глазури зеркальные; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; глюкоза для кулинарных целей; добавки глютеносодержащие для кулинарных целей; 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; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; крекеры; крем заварной; кулебяки с мясом; марципан; муссы десертные [кондитерские изделия]; палочки лакричные [кондитерские изделия]; печенье; пироги; пицца; попкорн; пралине; пряности; птифуры [пирожные]; пудинги [запеканки]; пудра для кондитерских изделий; рулет весенний; сладости; спреды шоколадные с орехами; тарты; тесто для кондитерских изделий; тесто миндальное; тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий; тортильи; украшения шоколадные для тортов; ферменты для теста; хлеб из пресного теста».

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Противопоставленный знак **КОЛИБРИ** [2] по свидетельству № 194977 с приоритетом от 26.11.1998 (срок действия регистрации продлен до 26.11.2028) является словесным, выполнен стандартным шрифтом, заглавными буквами

русского алфавита. Правовая охрана товарного знака [2] действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 30 класса МКТУ «кофе, чай, какао, сахар, рис; мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия; вафли; конфеты; мучные продукты; мюсли; мороженое; макаронные изделия; майонез; блины; вареники; пельмени; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, соусы (приправы); кетчуп; пряности; пищевой лед».

#### ЗАБАВНОЕ

Противопоставленный знак **КОЛИБРИ** [3] по свидетельству № 400739 с приоритетом от 31.12.2008 (срок действия регистрации продлен до 31.12.2028) является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в две строки. Правовая охрана предоставлена товарному знаку [3] на территории Российской Федерации в отношении товара 30 класса МКТУ «мороженое».



Противопоставленный знак **«ЛАКОМСТВО КОЛИБРИ»** [4] по свидетельству № 277131 с приоритетом от 05.12.2002 (срок действия регистрации продлен до 05.12.2022) является комбинированным, состоит из словесного элемента «ЛАКОМСТВО КОЛИБРИ» и стилизованного изображения птичек. Правовая охрана предоставлена товарному знаку [4] на территории Российской Федерации в отношении товара 30 класса МКТУ «мороженое».

Как известно, оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного решения и др.

Сравнительный анализ сходства оспариваемого товарного знака [1] и противопоставленных товарных знаков [2-4] показал следующее.

Оспариваемый товарный знак [1] имеет фонетические отличия от противопоставленных товарных знаков [2-4], заключающиеся в наличии и произношении словесного элемента «МИШЕЛЬ», с которого и начинается

воспроизведение оспариваемого знака. Кроме того, произношение противопоставленных товарных знаков начинается со словесных элементов «ЗАБАВНОЕ» [3], «ЛАКОМСТВО» [4], что приводит к фонетическим отличиям сравниваемых знаков.

Сопоставительный анализ по смысловому критерию сходства оспариваемого знака [1] и противопоставленных знаков [2-4] показал отсутствие подобия заложенных в обозначениях идей. Оспариваемый товарный знак [1] имеет смысловое значение птичка - колибри по имени «Мишель». Семантическое значение противопоставленного товарного знака [2] – название семейства мелких птиц – колибри (см. электронный словарь: <https://ru.wikipedia.org/wiki/>). Смысловое значение противопоставленного товарного знака [3] – птичка колибри, вызывающая веселье и интерес, позитивные эмоции. Смысловое значение противопоставленного товарного знака [4] – лакомое блюдо птички колибри, еда, которой она любит питаться.

Визуально сравниваемые знаки [1] и [2-4] имеют отличия, обусловленные общим построением и наличием в знаках несовпадающих элементов: «МИШЕЛЬ» [1] / «ЗАБАВНОЕ» [3] / «ЛАКОМСТВО», изображение птичек [4]. Противопоставленный товарный знак [2] представляет собой отдельное слово «КОЛИБРИ» и не содержит каких-либо иных элементов.

С учетом проведенного анализа коллегия пришла к выводу об отсутствии сходства сравниваемых знаков [1] и [2-4] в целом.

Указанное обуславливает отсутствие ассоциирования сравниваемых товарных знаков [1] и [2-4] друг с другом в целом, что свидетельствует об отсутствии сходства.

Сравнение перечней товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана сравниваемым товарным знакам [1] и [2-4] с целью определения их однородности, показало следующее.

Товары 30 класса МКТУ, указанные в перечнях оспариваемого товарного знака [1] и противопоставленного товарного знака [2] либо идентичны (например, «вафли; блины; пряности»), либо соотносятся как род (вид) («изделия мучные»; «сладкие кушанья, лакомства»; «продукты пищевые вспомогательные»; «изделия кулинарные



готовые»), имеют общее назначение (для употребления в пищу и т.д.) и круг потребителей, что свидетельствует об их однородности.

Товары 30 класса МКТУ, указанные в перечнях оспариваемого товарного знака [1] и противопоставленных товарных знаков [3,4] не являются однородными, так как относятся к разному роду (виду) («изделия мучные»; «сладкие кушанья, лакомства»; «продукты пищевые вспомогательные»; «изделия кулинарные готовые» [1] / «лед, мороженое» [3,4]), продаются на разных прилавках, что свидетельствует об отсутствии однородности.

Учитывая отсутствие сходства, однородные товары 30 класса МКТУ, маркированные сравниваемыми знаками [1] и [2], не будут смешиваться в гражданском обороте, и у потребителя не возникнет представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Как было установлено выше, сравниваемые товарные знаки [1] и [3,4] зарегистрированы в отношении неоднородных товаров 30 класса МКТУ.

Наличие элемента «Колибри» в противопоставленных товарных знаках [2-4] не свидетельствует о принадлежности серии товарных знаков лицу, подавшему возражение. Так, согласно данным Госреестра в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ («кондитерские изделия, мучные изделия, мороженое» и т.д.) на имя разных лиц на территории Российской Федерации зарегистрированы



следующие товарные знаки со словесным элементом «КОЛИБРИ»: по

свидетельству № 669528, приоритет от 03.11.2017, **СОЛНЕЧНЫЙ КОЛИБРИ** по свидетельству № 557887, приоритет от 18.07.2014 (правообладатель: АО «Торгово-промышленная

**СИБИРСКАЯ КОЛИБРИ** группа «ПОЛИС-XXI век», Москва); по свидетельству № 373402, приоритет от 08.02.2008, срок действия регистрации продлен до 08.02.2028 (правообладатель: Добровольский Руслан Константинович, Республика Хакасия,

Золотая Колибри г. Абакан); по свидетельству № 497475, приоритет от 25.05.2012

(правообладатель: ООО «АВА Топпинг Рус», Москва); **Молочко колибри** по  
свидетельству № 562585, приоритет от 17.09.2014 (правообладатель: Давлетшина



Ляйсан Искандаровна, 452750, Республика Башкортостан, г. Туймазы);  
свидетельству № 645014, приоритет от 15.11.2016 (правообладатель: Колиев Сергей  
Григорьевич, 295001, г. Симферополь) и т.д.

Коллегией также приняты во внимание товарные знаки правообладателя,  
содержащие словесный элемент «Мишель». Так, согласно данным Госреестра на  
имя правообладателя в отношении товаров 30 класса МКТУ зарегистрированы

**МИШЕЛЬ ВЕРСАЛЬ**

следующие товарные знаки: по свидетельству № 679732 с

**МИШЕЛЬ ВЕНСКИЙ**

приоритетом от 08.11.2017 года; по свидетельству № 679733 с

**МИШЕЛЬ  
МАЛЬВИНА**

приоритетом от 08.11.2017 года; по свидетельству № 679734 с

**МИШЕЛЬ КАНТРИ**

приоритетом от 08.11.2017 года; по свидетельству № 679738 с

**МИШЕЛЬ ЭКЛЕР**

приоритетом от 08.11.2017 года; по свидетельству № 679739 с

**МИШЕЛЬ ФАРАОН**

приоритетом от 08.11.2017 года; по свидетельству № 679740 с

**МИШЕЛЬ КОНСТАНЦИЯ**

приоритетом от 08.11.2017 года; по свидетельству № 679741 с

**МИШЕЛЬ МЕДОВЫЙ**

приоритетом от 08.11.2017 года; по свидетельству № 681153 с

**МИШЕЛЬ ПТИЧКА  
ИВОЛГА**

приоритетом от 08.11.2017 года; по свидетельству № 701906 с

МИШЕЛЬ ДУШИСТЫЙ

МЕДОВИК

приоритетом от 08.11.2017 года;

по свидетельству № 713863 с



приоритетом от 08.11.2017 года;

по свидетельству № 725305 с

МИШЕЛЬ

ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ

приоритетом от 18.02.2019 года;

по свидетельству № 725707 с

приоритетом от 18.02.2019 года.

Документального подтверждения репутации, известности лица, подавшего возражение, его продукции, маркируемой противопоставленными товарными знаками [2-4], материалы возражения не содержат.

Таким образом, у коллегии нет оснований считать, что регистрация оспариваемого товарного знака [1] произведена в нарушение требований, регламентированных пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 11.09.2019, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 678608.**