

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 16.08.2018 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Акционерным обществом «КОНТИ-РУС», Курская область, г. Курск, (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016748264, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2016748264, поданной 20.12.2016, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) «кондитерские изделия».

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение **Мишаня**, выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Роспатентом 27.04.2018 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016748264 в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение в отношении товаров 30 класса МКТУ не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими товарными знаками:

- **МИШУЛЯ** по свидетельству №180758 с приоритетом от 12.01.1998 (срок действия регистрации продлен до 12.01.2028) – (1),

МИШЕНЬКА по свидетельству №224406 с приоритетом от 20.11.2000 (срок действия регистрации продлен до 20.11.2020) – (2),

Мишка по свидетельству №450932 с приоритетом от 25.02.2010 – (3),

МИШКА

MISHKA по свидетельству №636330 с приоритетом от 03.11.2015 – (4), зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ;

ЖИШКА

ЖІШКА

- по свидетельству №197294 с приоритетом от 31.03.1999 (срок действия регистрации продлен до 31.03.2019) – (5),

ЖИШКА

по свидетельству №221028 с приоритетом от 15.12.2000 (срок действия регистрации продлен до 15.12.2020) – (6),

зарегистрированными на имя иного лица в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ;

МИШЕНЬКА

- по свидетельству №325486 с приоритетом от 20.11.2000 (срок действия регистрации продлен до 20.11.2020) – (7), зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

В Роспатент 16.08.2018 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 27.04.2018, аргументируя его следующими доводами:

- кроме противопоставленных товарных знаков (1-7) существует целый ряд других зарегистрированных товарных знаков, включающих словесные обозначения, характеризующиеся наличием корня «МИШ» (например, «МИ-МИ-МИШКИ» по свидетельству №613464, «Мишка любит» по свидетельству №635832, «УМНЫЙ МИШКА» по свидетельству №215237, «Мишка на полюсе» по свидетельству №166295, «СЛАВНЫЙ МИШКА» по свидетельству №628401, «Золотой мишка» по свидетельству №171343, «МОЙ МИШКА» по свидетельству №597180, «ВЕСЕЛЫЙ МИШКА» по свидетельству №371950, «Бульмишка» по свидетельству №656184, «Жуймишки» по свидетельству №651183 и др.), что приводит к ослаблению различительной способности словесных элементов «Мишка», «Мишки», «МИШУЛЯ», «МИШЕНЬКА»;

- по причине очень частого использования большим количеством разных правообладателей форм имени «Михаил» («Мишка», «Мишки», «Мишуля», «Мишенька») сходство до степени смешения заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками (1-7) отсутствует;

- нельзя делать вывод о сходстве сравниваемых обозначений основываясь лишь на том обстоятельстве, что эти обозначения являются формами одного и того же имени. Для вывода о наличии/отсутствии сходства следует анализировать все критерии сходства (семантический, графический, фонетический) при этом принимая во внимание частоту использования противопоставленных обозначений. Так,

сравниваемые обозначения отличаются по фонетическому и визуальному критериям сходства;

- заявитель также обращает внимание на практику Суда по интеллектуальным правам, а также Роспатента, из которой следует вывод, что сходство сравниваемых обозначений лишь по семантическому критерию недостаточно для того, чтобы признать сравниваемые обозначения сходными до степени смешения;

- кроме того, противопоставленные товарные знаки (2, 3) зарегистрированы в отношении товаров 30 класса МКТУ, которые неоднородны заявленным товарам, в связи с чем противопоставление знаков может быть снято;

- заявитель также просит принять во внимание, что на его имя

**ВЕСЕЛЫЙ
МИШКА**

зарегистрированы следующие товарные знаки: по свидетельству

Мишке Тими
все по силам.
Мишка Тими –
молодец!

Суперсила
мишки для
девчонки и
мальчишки

№371950, по свидетельству №624022, по свидетельству №627889.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 27.04.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016748264 в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов были представлены следующие документы:

1. Материалы, касающиеся делопроизводства по рассматриваемой заявке;
2. Практику Роспатента (заклучения коллегии по патентным спорам по товарным знакам по свидетельствам №584479, №484420, по заявкам №2011743714; №2011710055, №2011712349);
3. Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 11.12.2017 по делу № СИП-213/2016;
4. Сведения о противопоставленных товарных знаках (2,3,4);

5. Распечатки из словарей значения слов «обмишуливаться, обмишурить, «обмишулить»»;

6. Распечатки страниц Л.Филатова «Про Федота-стрельца, удалого молодца»,

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (20.12.2016) поступления заявки №2016748264 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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 положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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.

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).

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение

Мишаня, выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указаны товарные знаки:

- **МИШУЛЯ** по свидетельству №180758 – (1);

- **МИШЕНЬКА** по свидетельству №224406 – (2);

- *Мишка* по свидетельству №450932 с приоритетом от 25.02.2010 – (3);

МИШКА

- *MISHKA* по свидетельству №636330 с приоритетом от 03.11.2015 – (4);

МИШКА
MIŠKA

- по свидетельству №197294 – (5);

МИШКА

- по свидетельству №221028 – (6),

зарегистрированными на имя иного лица в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ;

МИШЕНЬКА

- по свидетельству №325486 – (7).

Противопоставленные знаки (1-7) представляет собой словесные обозначения, выполненные буквами русского и латинского алфавитов стандартным шрифтом.

Правовая охрана указанным знакам (1-7) предоставлена в том числе, в отношении товаров 30 класса МКТУ.

В перечнях заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1, 5, 6, 7) указаны идентичные позиции «кондитерские изделия».

Товары «кондитерские изделия», указанные в перечне заявленного обозначения, и товары «пудра для пирожных и тортов; миндальное тесто; тесто для пирожных и тортов» противопоставленного знака (2) и «бисквиты» противопоставленных знаков (3,4) соотносятся между собой как вид-род, имеют одни условия производства (предприятия кондитерских изделий) и реализации (кондитерские отделы продовольственных магазинов, супермаркетов), являются взаимодополняемыми или взаимозаменяемыми (кондитерские изделия, торты, пирожные, бисквиты, которые могут производиться на основе миндального теста, теста для пирожных и тортов), один круг потребители (широкий круг потребителей).

В связи с указанным выше сопоставляемые товары признаются однородными.

В ходе сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1-7) на тождество или сходство было установлено следующее.

Словесные элементы заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1-7) включают в себя одинаковую начальную часть «МИШ-». Однако указанное

обстоятельство не свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений в целом ввиду нижеследующего.

Значительное влияние на дистинктивность заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1-7) оказывают их конечные части [-УЛЯ] – [-ЕНЬКА] – [-КА] – [-АНЯ], которые имеют различное звучание. Указанное приводит к фонетическому несходству сравниваемых словесных элементов.

Что касается семантического признака сходства, то следует отметить следующее. Сравнимые слова «МИШУЛЯ» - «МИШЕНЬКА» - «МИШКА» - «МИШАНЯ» образованы путем присоединения к производящей основе различных суффиксов «-ул», «-еньк», «-к», «-ан», которые придают им различные эмоционально-семантические оттенки. Так, слово «МИШУЛЯ» приобретает ласкательное значение (по аналогии бабуля, папуля, мамуля) «МИШЕНЬКА» приобретает уменьшительное значение (по аналогии Настенька, Машенька, Петенька), «МИШАНЯ» - значение симпатии, нежности, «МИШКА» - значение доброты (см. Историко-словообразовательный словарь на сайте <http://www.drevoslov.ru/>, поисковую систему Яндекс).

В связи с изложенным, различные смысловые оттенки (указанные выше) сравниваемых обозначений способствуют их различному восприятию.

Что касается визуально признака сходства, то следует отметить, что графические отличия носят второстепенный характер с точки зрения индивидуализирующей функции знаков, выполненных стандартными шрифтовыми единицами.

Следует также отметить, что противопоставленные товарные знаки (1-7) зарегистрированы на имя разных юридических лиц в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

Данные товарные знаки бесконфликтно сосуществуют на рынке достаточно длительный период времени. В этой связи можно говорить о «размытости» обозначений с корнем [МИШ-]. Поэтому коллегия сочла возможным не признавать заявленное обозначение «МИШАНЯ» сходным с противопоставленными товарными знаками (1-7).

Коллегией также приняты во внимание следующие сведения.

На имя разных лиц в отношении товаров 30 класса МКТУ, относящихся к кондитерским изделиям, помимо перечисленных выше, зарегистрирован ряд товарных знаков: **МИНИМИШКИ** по свидетельству №652519 на имя Васильева Станислава Геннадьевича; **МИ-МИ-МИШКИ** по свидетельству №613464 на имя ФГУП "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания"; **ЖУЙМИШКИ** по свидетельству №651183 на имя ООО "БРЕНДБЕРИ"; **МИШУТКА ИЗ ДИНСЛАНДИИ** по свидетельству №638603 на имя ООО "Кубаньмелъпродукт"; **Шоколадный мишутка** по свидетельству №622215 на имя АО "Каравай"; **МИШКА СЛАДКОЕЖКА** по свидетельству №494710 на имя АО "Торговый дом "ПЕРЕКРЕСТОК"; **ОЗОРНОЙ МИШКА** по свидетельству №231136 на имя ЗАО "Сормовская кондитерская фабрика и др.

Таким образом, частое использование слова «МИШКА» (и его производных) различными производителями привело к тому, что само по себе оно обладает низкой степенью различительной способности, в связи с чем снижается вероятность смешения товарных знаков со стороны потребителей.

На имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ (кондитерские изделия)

зарегистрированы следующие товарные знаки: **ВЕСЕЛЫЙ
МИШКА** по свидетельству

Мишке Тими
все по силам.
Мишка Тими –
молодец!

Суперсила
мишки для
девчонки и
мальчишки

№371950, по свидетельству №624022, по свидетельству №627889.

Резюмируя вышеизложенное коллегия не усматривает оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров.

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

удовлетворить возражение, поступившего 16.08.2018, отменить решение Роспатента от 27.04.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016748264.