

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения ☒возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела поступившее 15.04.2021 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 586764, поданное Публичным акционерным обществом «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» (ПАО «Красный Октябрь») (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака «**Сибирский мишка**» с приоритетом от 05.05.2015 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 13.09.2016 за № 586764 на имя Куликовой Валентины Геннадьевны, г. Томск (далее – правообладатель) в отношении товаров 30 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), а также в дополнениях к нему выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 586764 произведена в нарушение установленных пунктами 3, 6 и 10 статьи 1483 Кодекса требований.

Доводы возражения основаны на том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству № 586764 способен ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя, сходен до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №№197294 и 221028 лица, подавшего возражение, в отношении товаров 30 класса МКТУ, а также на том, что указанные товарные знаки входят как элементы в оспариваемый товарный знак, что обусловлено следующими обстоятельствами.

ПАО «Красный Октябрь» является производителем конфет «Мишка» как минимум с 1967 г., производило их вплоть до даты подачи заявки на оспариваемый товарный знак «Сибирский мишка» № 586764 и производит их по настоящее время, что подтверждается копиями годовых отчетов фабрики «Красный Октябрь», справкой ПАО «Красный Октябрь» об объемах выпуска кондитерской продукции «Мишка», статьями в газете «Наша правда» за 1968, 1969 г.г., каталогами продукции «Красный Октябрь» за 1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2017, 2019 г.г.; копиями сертификатов соответствия и деклараций соответствия на кондитерскую продукцию под названиями «Мишка»; дипломами, выданными фабрике «Красный Октябрь» за производство кондитерской продукции «Мишка».

Осуществляемое фабрикой «Красный Октябрь» производство кондитерской продукции под обозначением «Мишка» носило интенсивный характер на протяжении длительного периода времени (более 50 лет по состоянию на 2020 г.), что подтверждается годовыми отчетами фабрики и Справкой ПАО «Красный Октябрь» об объемах производства кондитерской продукции «Мишка» за период с 1968 год по 2020 год. Также в возражении изложено мнение о том, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с принадлежащими лицу, подавшему возражение, товарными знаками МИШКА MISHKA по свидетельствам №№ 197294, 221028 [1-2], имеющими более ранние даты приоритета и зарегистрированными в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

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

сходства словесных обозначений, а также однородности товаров 30 класса МКТУ оспариваемого знака и товаров, для которых охраняются товарные знаки [1-2].

При анализе сходства лицом, подавшим возражение, отмечено, что доминирующее положение в оспариваемом товарном знаке занимает слово «МИШКА», являющееся фонетически и семантически тождественным словесным товарным знакам лица, подавшего возражение. Согласно Словарю русского языка С.И. Ожегова, «Мишка» - то же, что и медведь (в 1 знач.) Медведь - крупное хищное млекопитающее с длинной шерстью и толстыми ногами, а также его мех.. В отношении рассматриваемого словосочетания «Сибирский мишка» семантическое значение может быть определено как медведь из Сибири, т.е. словесный элемент «Сибирский» является второстепенным по отношению к словесному элементу «Мишка», таким образом «Сибирский мишка» и «Мишка» не могут быть признаны имеющими различное смысловое значение, поскольку соотносятся как частное и общее.

В отношении способности оспариваемой регистрации вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товаров в возражении отмечено, что с учетом широкой известности на дату приоритета оспариваемого товарного знака кондитерской продукции лица, подавшего возражение, под товарным знаком «Мишка» указанное обозначение в отношении такой продукции вызывает в сознании потребителя устойчивую ассоциативную связь с конкретным производителем - фабрикой «Красный Октябрь». Следовательно, оспариваемый знак, включающий слово «Мишка» может также ассоциироваться с этим лицом, что не соответствует действительности.

Также в возражении приведена судебная практика, касающаяся рассмотрения дел о товарных знаках, в том числе по вопросу способности обозначений вводить потребителя в заблуждение, а также сходства обозначений до степени смешения и однородности товаров.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 586764

недействительным в отношении всех товаров 30 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

К возражению приложены следующие материалы:

3. Распечатка сведений из Реестра товарных знаков и знаков обслуживания РФ о регистрации товарного знака «Сибирский мишка» по свидетельству №586764 в 1 экз., на 2 л.
4. Сведения из Словаря русского языка СИ. Ожегова в отношении слова «Мишка» в 1 экз., на 2л.
5. Исторические документы ПАО «Красный Октябрь»: историческая справка ПАО «Красный Октябрь»; годовые отчеты фабрики с 1968 года; копии каталогов фабрики «Красный Октябрь»; копии газет «Наша правда»; копии наград за продукцию «Мишка» в 1 экз., на 131 л.
6. Справка ПАО «Красный Октябрь» об объемах выпуска кондитерской продукции «Мишка» за 1968-2020 гг. в 1 экз., на 1 л.
7. Копии деклараций соответствия на кондитерскую продукцию под названиями «Мишка» в 1 экз., на 6 л.
8. Копия решения Суда по интеллектуальным правам от 31.01.2020 г. по делу № СИП-829/2019 в 1 экз., на 37 л.
9. Копии свидетельств на товарные знаки «МИШКА», «МИШКА MISHKA» зарегистрированные в Российской Федерации, а также за рубежом в 1 экз., на 17 л..

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с поступившим возражением, представил отзыв по его мотивам, в котором выразил несогласие с доводами возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пунктов 3, 6 и 10 Кодекса.

В отзыве правообладателя изложено обоснование вывода об отсутствии сходства оспариваемого товарного знака и перечисленных в возражении товарных знаков [1-2], принадлежащих лицу, подавшему возражение, по фонетическому, графическому и смысловому критериям сходства словесных обозначений. В частности, указано, что при экспертизе словесных элементов обозначений необходимо учитывать сходство именно сильных элементов.

По мнению правообладателя в товарном знаке по свидетельству №586764 «СИБИРСКИЙ МИШКА» сильным элементом является «СИБИРСКИЙ» ввиду его особенного значения для заявителя и потребителя кондитерских продуктов, указания на регион производства и начальное положение в словосочетании. Словесный же элемент «МИШКА», сам по себе, является крайне слабым элементом, так как широко распространен для кондитерских товаров. Об активном использовании обозначения «МИШКА» свидетельствуют регистрации товарных знаков в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ (кондитерской продукции) на имя разных лиц, например, Белый мишка по свидетельству №214833, Мишка по свидетельству №636330, Мишка затейник по свидетельству №652492, Мишка и Машка по свидетельству №386011, Мишка на льдине по свидетельству №208032, Мишка на полюсе по свидетельству №166293 и др. Кроме того, сравниваемые обозначения отличаются количеством слов, слогов, букв и звуков и их расположением. В обозначениях отсутствует подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей; отсутствие какого-либо значения в переводе элемента «MISHKA». В частности, основной идеей, заложенной в обозначение «СИБИРСКИЙ МИШКА», является то, что речь идет об обитающем в Сибирском регионе медведе (сибирском медведе), отличающимся крупным размером и весом, средой обитания, повадками и относящимся к определенному подвиду (географической расе) бурых медведей. В свою очередь, противопоставленный товарный знак «МИШКА» означает только шутовское название неопределенного (абстрактного) медведя либо игрушку (игрушечного медведя), которые никак не связаны с Сибирским регионом. Графическое несходство знаков обусловлено разным количеством слов и букв, входящих в обозначения, использованием заглавной буквы С в оспариваемом знаке, а также наличием в одном из противопоставленных товарных знаков букв, выполненных в латинице.

В отношении того, что оспариваемый товарный знак способен вводить потребителя в заблуждение в отзыве указано, что использование правообладателем обозначения «Сибирский мишка» не порождает в сознании потребителей представление (ассоциации) о том, что товары, маркированные данным товарным знаком, являются товарами ПАО «Красный Октябрь». Кроме того, документы, представленные в возражении, содержат спорные сведения и не могут свидетельствовать о продолжительном использовании обозначения «Мишка» до даты приоритета товарного знака «Сибирский мишка».

Также в отзыве приведены сведения об истории и деятельности кондитерской фабрики «Томский кондитер», в том числе информация об использовании обозначения «Сибирский мишка», в частности, представлена копия Диплома лауреата международного конкурса «Лучший продукт-2016», полученного за печенье «Сибирский мишка» на 23-й международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства «ПРОДЭКСПО-2016», сертификаты и декларации о соответствии продукции, сведения об объемах реализации печенья.

Относительно приведенного в дополнении к возражению основания о несоответствии знака требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса в дополнении к отзыву указано, что в данном случае это основание для отказа в регистрации применимо быть не может, поскольку слово «Мишка» в оспариваемом знаке неразрывно связано с прилагательным «Сибирский», образуя словосочетание. Кроме того, противопоставленный товарный знак [1] не входит полностью в оспариваемый знак, поскольку он содержит еще словесный элемент «Mishka».

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

К отзыву приложены следующие материалы:

10. Информация из Большой Российской энциклопедии (Бурый медведь) - 1л.
11. Буклет Сделано в Томске - 27л.
12. Сертификат и декларация соответствия - 41 л.

13. Диплом Лауреата международного конкурса «Лучший продукт - 2016» на 23-й международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства «ПРОДЭКСПО-2016» - 1 л.

14. Информация с сайта Википедия, Сибирский бурый медведь – 2 л.

15. Выписка из ЕГРЮЛ ПАО «Красный октябрь» - 29 л.

16. Информация об объемах реализации печенья «Сибирский мишка» - 3 л.

17. Заключение коллегии палаты по патентным спорам в отношении товарного знака по свидетельству № 460309 – 14 л.

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

С учетом даты (05.05.2015) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым

(семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с пунктом 10 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с настоящим Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 586764 представляет собой словесное обозначение «**Сибирский мишка**», выполненное стандартным шрифтом.

Правовая охрана товарного знака действует в отношении товаров 30 класса МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

Согласно возражению признание недействительным предоставления правовой охраны оспариваемому знаку испрашивается в отношении всех товаров 30 класса МКТУ, а именно: батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием белка; бриоши; бисквиты; булки; вафли; галеты солодовые; закуски легкие на основе риса; закуски легкие на основе хлебных злаков; изделия желейные фруктовые [кондитерские]; изделия из сладостей для украшения тортов; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; карамель [конфеты]; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; крекеры; кушанья мучные; леденцы; марципан; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные;

орехи в шоколаде; печенье; печенье сухое; пряники; птифуры [пирожные]; сладости; сухари; тарты; тортилы; торты; украшения шоколадные для тортов; шоколад.

В качестве обоснования несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в поступившем в Роспатент возражении противопоставлены исключительные права лица, подавшего возражение, на товарные знаки [1-2].

МИШКА
MISHKA

Товарный знак [1] представляет собой словесное обозначение, состоящее из двух слов, выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов и расположенных на двух строках. Правовая охрана знака [1] действует в отношении товаров «кондитерские изделия, карамель, конфеты, пралине, кондитерские изделия мучные» 30 класса МКТУ.

Товарный знак [2] представляет собой словесное обозначение «**МИШКА**», выполненное стандартным шрифтом 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 – 2] показал, что они ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на имеющиеся отличия, ввиду нижеследующего.

Указанные ассоциации возникают в силу того, что в состав сравниваемых товарных знаков входит фонетически и семантически тождественный словесный элемент «Мишка», на который падает основное логическое ударение в оспариваемом товарном знаке и который выполняет индивидуализирующую функцию товарного знака в противопоставленных знаках [1-2].

При этом следует отметить, что оспариваемый товарный знак представляет собой словосочетание, состоящее из двух слов, связанных между собой по смыслу и грамматически, в связи с чем не представляется возможным определить, какое из

входящих в него слов является сильным, а какое - слабым. В данном случае эти элементы являются равнозначными в товарном знаке. Учитывая тот факт, что слово «Сибирский» указывает на определенный регион, нельзя согласиться с мнением правообладателя о том, что указанное слово является сильным элементом знака, а слово «Мишка» - слабым.

Что касается довода правообладателя о том, что слово «Мишка» в отношении кондитерских изделий обладает слабой различительной способностью из-за частого использования в составе товарных знаков разных лиц, то указанный вывод сделан без учета использования этих знаков в гражданском обороте при маркировке конкретных товаров и известности их потребителям.

Близкие смысловые ассоциации сопоставляемых обозначений обусловлены тем, что обозначение «Сибирский мишка» так же, как и товарные знаки «МИШКА» [1-2], ассоциируется с медведем – млекопитающим отряда хищников, что свидетельствует о сходстве заложенных в обозначения понятий и идей.

С точки зрения визуального признака сходства имеют место графические отличия в выполнении сравниваемых товарных знаков за счет их разной длины, а также дополнительного словесного элемента «MISHKA», выполненного буквами латинского алфавита. При этом товарные знаки [1] - [2] являются словесными и выполнены стандартным шрифтом, как и оспариваемый товарный знак. Вместе с тем, следует отметить, 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, коллегия пришла к выводу, что оспариваемый товарный знак и товарные знаки [1–2] ассоциируются между собой в целом, несмотря на некоторые отличия.

Анализ товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству № 586764, и товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленных товарных знаков [1 – 2], показал однородность части сопоставляемых товаров ввиду следующего.

Противопоставленные в возражении товарные знаки охраняются в отношении таких товаров как кондитерские изделия, карамели, конфеты, пралине, вафли, торты, кондитерские изделия мучные, которые являются однородными части товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается признание недействительным предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку, поскольку они совпадают по виду (карамели, конфеты, торты, кондитерские изделия мучные), 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 – 2] в отношении части однородных товаров 30 класса МКТУ, для которых испрашивается признание недействительным предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку, относящихся к кондитерским изделиям, за исключением таких товаров как «батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием белка; бриоши; булки; закуски легкие на основе риса; закуски легкие на основе хлебных злаков; кушанья мучные; сухари; тортилы».

С учетом изложенного, а также принимая во внимание репутацию лица, подавшего возражение, и его товарных знаков на российском рынке кондитерских изделий в отсутствие таковой у оспариваемого знака и его правообладателя, коллегия пришла к выводу о несоответствии товарного знака по свидетельству №586764 требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении части товаров 30 класса МКТУ, а именно «бисквиты; вафли; галеты солодовые; изделия желейные фруктовые [кондитерские]; изделия из сладостей для украшения тортов; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; карамель [конфеты]; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; крекеры; леденцы; марципан; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; орехи в шоколаде;

печенье; печенье сухое; пряники; пtiфуры [пирожные]; сладости; тарты; торты; украшения шоколадные для тортов; шоколад».

Товары «батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием белка; бриоши; булки; закуски легкие на основе риса; закуски легкие на основе хлебных злаков; кушанья мучные; сухари; тортилы» не являются однородными указанным выше кондитерским изделиям, поскольку имеют разный вид, относятся к иным родовым группам товаров (зерновые, макаронные и хлебобулочные изделия), имеют разные потребительские свойства и разное назначение, а также разный круг потребителей и разные условия реализации.

В отношении довода возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса в связи со способностью товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно товара и его изготовителя коллегия считает необходимым отметить следующее.

Анализ материалов возражения показал, что они не содержат фактических данных, которые подтверждают возникновение и сохранение у российского потребителя до даты приоритета оспариваемого знака стойкой ассоциативной связи товаров, маркированных оспариваемым товарным знаком, с лицом, подавшим возражение – ПАО «Красный Октябрь», а не с его правообладателем.

Что касается представленных сведений об известности кондитерских изделий «Мишка» на дату приоритета оспариваемого знака, то указанный факт в отсутствие мнения потребителей о восприятии товарного знака «Сибирский мишка» не позволяет сделать вывод о том, что потребитель будет воспринимать кондитерские изделия, маркированные оспариваемым знаком, как товары, изготовленные лицом, подавшим возражение, либо под его контролем, что не соответствовало бы действительности.

В отношении довода лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого знака требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает, что в данном случае указанный пункт не может быть применим ввиду того, что оспариваемый товарный знак «Сибирский мишка» представляет собой словосочетание, в котором слова связаны друг с другом по смыслу и грамматически.

Следовательно, входящее в него слово «Мишка» не может рассматриваться в качестве отдельного и самостоятельного элемента оспариваемого знака, как это предусмотрено соответствующей нормой Кодекса.

Также следует отметить, что представленные правообладателем сведения об использовании обозначения «Сибирский мишка» относятся к деятельности иного лица, а не правообладателя оспариваемого товарного знака – Куликовой Валентины Геннадьевны.

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

удовлетворить возражение, поступившее 15.04.2021, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 586764 недействительным в отношении товаров 30 класса МКТУ – бисквиты; вафли; галеты солодовые; изделия желейные фруктовые [кондитерские]; изделия из сладостей для украшения тортов; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; карамель [конфеты]; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; крекеры; леденцы; марципан; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; орехи в шоколаде; печенье; печенье сухое; пряники; птифуры [пирожные]; сладости; тарты; торты; украшения шоколадные для тортов; шоколад.