

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии палаты по патентным спорам по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 16.11.2012 на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011710055, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011710055 с приоритетом от 04.04.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя Общества с ограниченной ответственностью Кондитерская фабрика «Сибирь», г.Нижнеудинск (далее - заявитель) в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ПЛЮШЕВЫЙ МИШКА», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Роспатентом 14.09.2012 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011710055 для всех заявленных товаров 30 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с серией товарных знаков со словесным элементом «МИШКА», зарегистрированных на имя ОАО «Московская кондитерская

фабрика «Красный Октябрь» для однородных товаров 30 класса МКТУ. А именно были противопоставлены следующие товарные знаки:

- «МИШКА КОСОЛАПЫЙ» по свидетельству №362463 [1] с приоритетом от 14.06.2007;

- «МИШКА КОСОЛАПЫЙ» по свидетельству №301363 [2] с приоритетом от 09.08.2005;

- «МИШКА» по свидетельству №221028 [3] с приоритетом от 15.12.2000;

- «МИШКА КОСОЛАПЫЙ MISHKA KOSOLAPYI» [4] по свидетельству №199722 с приоритетом от 23.07.1999;

- «МИШКА MISHKA» по свидетельству №197294 [5] с приоритетом от 31.03.1999;

- «МИШКА КОСОЛАПЫЙ» по свидетельству №202797 [6] с приоритетом от 27.08.1998;

«МИШКА - ДЕТЯМ» по свидетельству №182730 [7] с приоритетом от 16.06.1998;

- «МИШКА - ОЛИМПИЕЦ» по свидетельству №183280 [8] с приоритетом от 08.05.1998;

- «МИШКА - ТОПТЫЖКА» по свидетельству №173518 [9] с приоритетом от 26.11.1997;

- «МИШКА КОСОЛАПЫЙ MISHKA KOSOLAPY» [10] по свидетельству №151144 с приоритетом от 02.11.1995;

- «МИШКА» по свидетельству №103964 [11] с приоритетом от 17.07.1991;

- «МИШКА КОСОЛАПЫЙ» по свидетельству №78644 [12] с приоритетом от 10.11.1985.

Также был противопоставлен комбинированный товарный знак со словесным элементом «МИШКА» по свидетельству №443401 [13] с

приоритетом от 28.10.2010, зарегистрированный на имя ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский».

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков обусловлено фонетическим тождеством словесного элемента «МИШКА», на который падает логическое ударение.

Поскольку на имя ОАО «Московская кондитерская фабрика «Красный октябрь» зарегистрирована серия товарных знаков со словесным элементом «МИШКА», в том числе «МИШКА КОСОЛАПЫЙ», «МИШКА-ТОПТЫЖКА», «МИШКА-ОЛИМПИЕЦ», заявленное обозначение может быть воспринято как вариант товарных знаков фабрики «Красный Октябрь».

В возражении от 16.11.2012, поступившем в палату по патентным спорам, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение «ПЛЮШЕВЫЙ МИШКА» не сходно по фонетическому признаку с противопоставленными товарными знаками «МИШКА»/«МИШКА» по свидетельствам №№221028, 103964, 197294, 443401, «МИШКА КОСОЛАПЫЙ» по свидетельствам №№362463, 301363, 199722, 202797, 151144, 78644, «МИШКА-ТОПТЫЖКА» по свидетельству №173518, «МИШКА-ОЛИМПИЕЦ» по свидетельству №183280, «МИШКА-ДЕТЯМ» по свидетельству №182730, поскольку включает расположенное вначале отчетливо произносимое слово «ПЛЮШЕВЫЙ»;

- фонетическое различие обусловлено различным количеством слогов, различным составом гласных и согласных звуков, различным расположением гласных и согласных звуков;

- присутствие элемента «МИШКА» в каком-либо товарном знаке в отношении товаров 30 класса МКТУ не может служить основанием для отнесения его к какому-либо конкретному правообладателю, так как в отношении товаров 30 класса МКТУ существуют знаки разных правообладателей, содержащие словесный элемент «МИШКА»:

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ МИШКА» по свидетельству №460309, «ЗОЛОТОЙ МИШКА» по свидетельству №171343, «МИШКА ШАЛУНИШКА» по свидетельству №169675, «УССУРИЙСКИЙ МИШКА» по свидетельству №456587, «МИШКА НА СЕВЕРЕ» по свидетельству №453589, «ОЗОРНОЙ МИШКА» по свидетельству №231136, «БЕЛЫЙ МИШКА» по свидетельству №214833, «ВОЛШЕБНЫЙ МИШКА» по свидетельству №436577, «КРЕМЛЕВСКИЙ МИШКА» по свидетельству №419549, «ВОЛШЕБНИК МИШКА» по свидетельствам №231777 и №222330, «СЕВЕРНЫЙ МИШКА» по свидетельству № 207975, «СМЕШНОЙ МИШКА» по свидетельству №207694, «РОЗОВЫЙ МИШКА» по свидетельству №202166, «СКАЗОЧНЫЙ МИШКА» по свидетельству №191540/1, «ЗВЕЗДНЫЙ МИШКА» по свидетельству №202938, «ПОЛЯРНЫЙ МИШКА» по свидетельству № 395984, «УМНЫЙ МИШКА» по свидетельству №215237, «ДОБРЫЙ МИШКА» по свидетельству №274815, «ВЕСЕЛЫЙ МИШКА» по свидетельству № 371950;

- поскольку различительная способность слова «МИШКА» ослаблена из-за существования множества товарных знаков, сильными элементами сравниваемых обозначений являются слова «ПЛЮШЕВЫЙ», «КОСОЛАПЫЙ», «ТОПТЫЖКА», «ОЛИМПИЕЦ», «ДЕТЯМ»;

- словесные элементы сравниваемых обозначений имеют следующие значения:

МИШКА, -и; МП. род. -шек, дат. -шкам; JM. Трад.-нар. =Медведь. [Большой толковый словарь русского языка. Гл. ред. С. А. Кузнецов. Первое издание: СПб.: Норинт, 1998, публикуется в авторской редакции 2009 года], [14];

МИШКА - 1 Крупное хищное всеядное млекопитающее с большим грузным, покрытым густой шерстью телом и короткими ногами; медведь (с оттенком ласковой фамильярности) [Большой современный толковый словарь русского языка. с. 2006, Ефремова Т. Ф.], [15];

МИШКА - I Литературный персонаж; Миша, II. Мужское имя; Миша [Большой современный толковый словарь русского языка. с. 2006, Ефремова Т.Ф.], [16];

ПЛЮШЕВЫЙ - плюшевая, плюшевое, прил. к плюш. Плюшевое производство. Сделанный из плюша. Плюшевая обивка. Плюшевый медведь (игрушка), [Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940], [17];

КОСОЛАПЫЙ - 1. Ставящий при ходьбе ступню носком внутрь; страдающий косолапостью (1зн.). Медведь к. (также: о неуклюжем человеке). В народных сказках: постоянный эпитет медведя. Мишка косолапый. 2. Разг. Неуклюжий, неловкий. [Большой толковый словарь русского языка. Гл. ред. С. А. Кузнецов. Первое издание: СПб.: Норинт, 1998, публикуется в авторской редакции 2009 года], [18];

КОСОЛАПЫЙ - 1. Крупное хищное всеядное млекопитающее с большим грузным, покрытым густой шерстью телом и короткими ногами; медведь, неуклюжий, неловкий. 2. Употребляется как порицающее или бранное слово. 3. Ставящий при ходьбе ступни пятками врозь, носками внутрь; страдающий косолапостью [Большой современный толковый словарь русского языка. с 2006, Ефремова Т. Ф.], [19];

ТОПТЫЖКА - сущ., кол-во синонимов: медвежонок [Словарь синонимов ASIS, Гришин В.Н., 2010], [20];

ОЛИМПИЕЦ – I. 1. Бог как обитатель Олимпа (в древнегреческой мифологии). 2. Человек, всегда сохраняющий величавую торжественность внешнего облика и невозмутимое спокойствие духа. II Участник Олимпийских игр [Большой современный толковый словарь русского языка. с. 2006, Ефремова Т. Ф.], [21];

ДЕТИ - I 1. Мальчики, девочки в раннем - до отрочества - возрасте. Детеныши животных или птенцы. 2. Сыновья или дочери - независимо от возраста - по отношению к родителям. 3. Ближайшие потомки; молодое поколение. 4. Взрослые люди, отличающиеся ребяческой наивностью и

неопытностью. Несведущие в чем-либо люди [Большой современный толковый словарь русского языка. с. 2006, Ефремова Т. Ф.], [22];

- кроме того, словесное обозначение «ПЛЮШЕВЫЙ МИШКА» представляет собой устойчивое словосочетание: плюшевый мишка — один из самых популярных и культовых в XX веке и начале XXI века видов мягких игрушек: игрушечный медведь из мягкого материала. В Западной Европе и Америке он известен под именем «Тедди» (англ. teddy bear, нем. Teddybär) [Энциклопедия Википедия <http://ru.wikipedia.org/wiki>], [23];

- слово «МИШКА» и словосочетание «МИШКА КОСОЛАПЫЙ» имеют следующее значение – «медведь – крупное всеядное млекопитающее с большим грузным, покрытым густой шерстью телом и короткими ногами», а слово «МИШКА» также означает мужское имя;

- обозначение «МИШКА-ТОПТЫЖКА» имеет однозначное семантическое значение – «медведь» или «медвежонок»;

- обозначение «МИШКА-ОЛИМПИЕЦ» может иметь следующие значения – «мужчина по имени Михаил – участник олимпийских игр» или «невозмутимый спокойный медведь»;

- обозначение «МИШКА-ДЕТЯМ» имеет значения – «медведь – мальчикам и девочкам»;

- тогда как, при восприятии заявленного обозначения «ПЛЮШЕВЫЙ МИШКА» возникают иные образы, связанные с игрушкой;

- отсутствие фонетического и смыслового сходства обуславливает вывод об отсутствии сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2011710055 в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета (04.04.2011) заявки №2011710055 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (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.

В соответствии с пунктом 14.4.2. Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2.Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений;

близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;

- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;

- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ПЛЮШЕВЫЙ МИШКА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита черного цвета.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011710055 в отношении всех заявленных товаров основано

на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1-13], которые ранее были зарегистрированы на имя иных лиц (ОАО «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» [1-12] и ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» [13]) в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки представляют собой словесные и комбинированные обозначения, включающие словесные элементы «МИШКА» [3, 11, 13], «МИШКА MISHKA» [5], «МИШКА КОСОЛАПЫЙ» [1, 2, 6, 12], «МИШКА КОСОЛАПЫЙ MISHKA KOSOLAPYI» [4, 10], «МИШКА - ДЕТЯМ» [7], «МИШКА - ОЛИМПИЕЦ» [8], «МИШКА - ТОПТЫЖКА» [9].

В перечне заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-13] указаны либо идентичные товары 30 класса МКТУ (вафли, шоколад, халва и т.д.), либо товары, которые могут быть отнесены к одному роду (кондитерские изделия), имеющие одинаковую цель применения (употребление в пищу), круг потребителей, условия реализации (кондитерские отделы продовольственных магазинов, супермаркетов). В этой связи они признаны коллегией палаты по патентным спорам однородными. Вывод об однородности товаров 30 класса МКТУ, приведенных в перечне заявленного обозначения и товарных знаков [1-13], заявителем не оспаривался.

В ходе сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-13] на тождество и сходство было установлено следующее.

За счет использования при написании сопоставляемых словесных элементов одинакового алфавита и стандартных видов шрифтов обозначения производят одинаковое общее зрительное впечатление.

Сопоставляемые обозначения содержат в своем составе фонетически и семантически тождественный словесный элемент «МИШКА»/«MISHKA». Однако отмеченное совпадение не позволяет признать знаки сходными в целом ввиду нижеследующего.

За счет присутствия в заявленном обозначении в начальной позиции словесного элемента «ПЛЮШЕВЫЙ», а в составе противопоставленных товарных знаков слов «КОСОЛАПЫЙ», «ТОПТЫЖКА», «ДЕТЯМ», «ОЛИМПИЕЦ», сопоставляемые обозначения не совпадают по большинству признаков фонетического сходства: количеству слогов, звуков, а также составу гласных и согласных, что обуславливает вывод об отсутствии их сходства по фонетическому признаку словесных обозначений.

Словосочетание «ПЛЮШЕВЫЙ МИШКА» имеет иное смысловое значение, чем просто слово «МИШКА», а также словосочетания «МИШКА КОСОЛАПЫЙ», «МИШКА - ДЕТЯМ», «МИШКА - ТОПТЫЖКА», «МИШКА - ОЛИМПИЕЦ»: заявленное обозначение характеризует игрушку медведь, при изготовлении которой использовался определенный материал – плюш, тогда как в противопоставленных товарных знаках речь идет об иных характеристиках игрушки (сказочного персонажа).

На основании изложенного коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что сравниваемые обозначения не являются сходными в целом, поскольку имеют существенные фонетические и семантические различия.

Кроме того, коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что на имя различных лиц в отношении товаров 30 класса МКТУ зарегистрирован ряд товарных знаков, включающих словесный элемент «МИШКА» («ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ МИШКА» по свидетельству №460309, «ЗОЛОТОЙ МИШКА» по свидетельству №171343, «МИШКА ШАЛУНИШКА» по свидетельству №169675, «УССУРИЙСКИЙ МИШКА» по свидетельству №456587, «МИШКА НА СЕВЕРЕ» по свидетельству №453589, «ОЗОРНОЙ МИШКА» по свидетельству №231136, «БЕЛЫЙ МИШКА» по свидетельству №214833, «ВОЛШЕБНЫЙ МИШКА» по свидетельству №436577).

Резюмируя изложенное, обозначение по заявке №2011710055 не является сходным до степени смешения с товарными знаками [1-13], что приводит к

выводу о соответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 16.11.2012, отменить решение Роспатента от 14.09.2012, зарегистрировать товарный знак по заявке №2011710055.