

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 06.08.2020, поданное Индивидуальным предпринимателем Сосновским Евгением Анатольевичем, Москва (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019726479, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «**ДРУЖИМИШКИ**» по заявке № 2019726479, поданной 04.06.2019, было заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 05, 09, 16, 18, 20, 21, 25, 28, 29, 30, 32, 35, 41 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

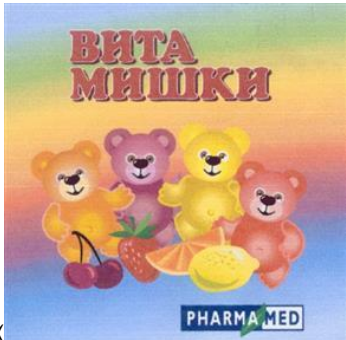
Роспатентом 22.06.2020 принято решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 09, 18, 20, 21, 25, 28, 35 (части), 41 классов МКТУ. В отношении товаров и услуг 05, 16, 29, 30, 32, 35 (части) установлено несоответствие заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса в связи с его сходством до степени смешения с:

- товарными знаками «**МИШКА**» и «**МИШКА**» по свидетельствам № 221028 (приоритет от 15.12.2000) и № 197294 (приоритет от 31.03.1999), зарегистрированными на имя Открытого акционерного общества

«Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь», Москва, в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ;

- товарными знаками «**МИШКИ**», 

«**Витамишки**», «**Vitamishki**», «**Кальциймишки**», 

«**ИММУНОМИШКИ**», » по свидетельствам № 575846 (приоритет 29.01.2015), №№ 537135, 557831 (приоритет 26.11.2013), № 424578 (приоритет 11.11.2009), № 364819 (приоритет 30.11.2006), №273136 (приоритет 07.12.2001), № 248514 (приоритет 06.12.2001), зарегистрированными на имя Акционерного общества «ФАРМАМЕД», Москва, в отношении однородных товаров и услуг 05, 16, 29, 30, 32, 35 классов МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 06.08.2020 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 22.06.2020.

В своем возражении заявитель указывает на слабую различительную способность части «МИШКА», что устанавливалось ранее решениями Роспатента при рассмотрении иных споров (приведены сведения о решениях в отношении обозначений «Мишаня», «Дальневосточный мишка»), а также следует из факта

множества регистраций товарных знаков со словесным элементом с корнем «МИШ-» (приведены сведения о регистрациях №№ 180758, 224406, 450932, 636330, 197294, 221028, 325486, 613464, 635832, 215237, 628401, 171343, 597180, 371950, 656184, 651183, 371950, 627889, 603070, 169675, 368497, 700154, 581923, 652492, 350206, 662995, 696143).

Кроме того, заявитель поясняет, что серия книг заявителя «ДРУЖИМИШКИ» уже очень популярна (широко представлена в магазинах: <http://robins.ru/katalog/books/druzhimishki-udivitelnaya-azbuka/>, <https://www.chitai-gorod.ru/catalog/book/1208477/>, <https://www.ozon.ru/series/druzhimishki-79967608/>, <https://www.wildberries.ru/catalog/8970323/detail.aspx>, <https://www.respublica.ru/knigi/detskie-knigi/poznavatel'naya-literatura/522437-sosnovskiy-e-druzhimishki-udivitelnaya-azbuka-t-o>, <https://my-shop.ru/shop/product/3746473.html>, https://www.bookvoed.ru/book?id=10122783&utm_source=yandex.market&utm_medium=cpc&utm_campaign=yandex.market.books&pp=4bd84c1fee7cc187fb2cc7fa5cce8c46&utm_content=offer-10122783-feed-63358&utm_term=10122783&yclid=15828181514759250466800005, https://www.mytoys.ru/product/12585311?mc=RUS_MTS_ONL_PSE_yandex-market_feed_ps_1&utm_source=b2basket&utm_medium=ps&utm_campaign=yamarket&utm_content=12585311&utm_term=12585311&frommarket=https%3A%2F%2Fmarket.yandex.ru%2Fproduct--sosnovskii-e-druzhimishki-udivitelnaia-azbuka%2F651254147%2Foffers%3Ftrack%3Dtabs&yclid=15828181514759250466800004, https://shkola7gnomov.ru/catalog/interaktivnye-knizhki-knizhki-igrushki/druzhimishki-udivitelnaya-azbuka/?utm_source=marketyandex&utm_campaign=5264803&yclid=15828181514759250466800001, <https://www.dkmg.ru/catalog/series/?id=43843>, <http://mdk-arbat.ru/book/37550>, <https://echo.msk.ru/guests/5026/>, <https://www.m24.ru/audios/Radio-Moskvy/11122019/142719>) и никоим образом не ассоциируется с противопоставленными товарными знаками.

Дополнительно отмечается полисемичность слова «МИШКИ» (<https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B0>), доминирующая роль части «ДРУЖИ-», которая придает иные фонетическое воспроизведение и смысловое значение заявленного обозначения по сравнению с противопоставленными товарными знаками (заявитель приводит примеры товарных знаков иных лиц, признанных несходными с противопоставляемыми им объектами).

На основании вышеизложенного заявитель просит предоставить правовую охрану заявленному обозначению в отношении всех товаров 05, 16, 29, 30, 32 классов МКТУ и услуг 35 класса МКТУ на основании поданной заявки № 2019726479.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (04.06.2019) поступления заявки № 2019726479 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившим в силу 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.

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.

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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: 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;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: 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, указанные в пункте 42 Правил, 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).

Заявленное обозначение «**ДРУЖИМИШКИ**» по заявке № 2019726479 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров и услуг 05, 09, 16, 18, 20, 21, 25, 28, 29, 30, 32, 35, 41 классов МКТУ.

Оспариваемое решение Роспатента в части отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019726479 в отношении товаров и услуг 05, 16, 29, 30, 32, 35 (части) классов МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков по свидетельствам №№ 221028, 197294, 575846, 537135, 557831, 424578, 364819, 273136, 248514.

МИШКА

Противопоставленный товарный знак « **МИШКА** » по свидетельству № 221028 (приоритет от 15.12.2000) является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

МИШКА
MISHKA

Противопоставленный товарный знак « **МИШКА** » по свидетельству № 197294 (приоритет от 31.03.1999) является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов в две строки.

МИШКИ

Противопоставленные товарные знаки « **МИШКИ** », « **Кальциймишки** » и « **ИММУНОМИШКИ** » по свидетельствам № 575846 (приоритет от 29.01.2015), 424578 (приоритет 11.11.2009), 273136 (приоритет 07.12.2001) являются словесными, выполнены стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

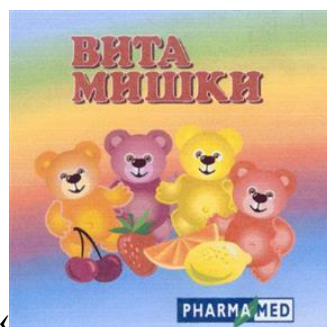
Витамишки

Vitamishki

Противопоставленный товарный знак « **Витамишки** » по свидетельству № 557831 (приоритет 26.11.2013) является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов в две строки.



Противопоставленные товарные знаки



« **Кальциймишки** » и « **Витамишки** » по свидетельствам №№ 537135 (приоритет 26.11.2013), 364819 (приоритет 30.11.2006), 248514 (приоритет

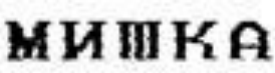
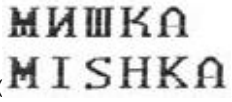
06.12.2001), являются комбинированными, выполнены в виде прямоугольника, внутри которого расположены словесные элементы «ВИТАМИШКИ» или «КАЛЬЦИЙМИШКИ», а также другие элементы.

Анализ охраноспособности заявленного обозначения показал следующее.

Действительно, элементы с корнем «МИШ» используются в составе товарных знаков, принадлежащих разным лицам. Однако, вопреки доводам заявителя, регистрация товарных знаков «МИШКИ», «МИШКА» по свидетельствам №№ 575846, 221028 не позволяет утверждать, что названные словесные элементы являются слабыми и не способны быть основой серии знаков.

При этом из семи товарных знаков АО «ФАРМАМЕД», противопоставленных экспертизой, шесть представляют собой (включают в качестве доминирующего элемента) слово, составленное из двух частей, причем вторая часть – «МИШКИ».

С учетом сказанного новое обозначение, построенное по тому же принципу, что и товарные знаки АО «ФАРМАМЕД», может рассматриваться как сходное с соответствующей серией знаков.

Что касается товарных знаков «» и «», принадлежащих ОАО «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь», то в данном случае имеет место фонетическое вхождение в заявленное обозначение части «МИШК-», что обеспечивает их фонетическое сходство в целом. Отличие формы слова (единственной/множественное) не является существенным ни с точки зрения фонетического, ни с точки зрения смыслового восприятия сравниваемых слов.

Довод заявителя об иной семантической нагрузке заявленного обозначения в сравнении с противопоставленными знаками является неубедительным, поскольку слова «ДРУЖИМИШКИ», «ВИТАМИШКИ», «КАЛЬЦИЙМИШКИ», «ИММУНОМИШКИ» в целом являются фантазийными и не образуют со словом «МИШКИ» новую смысловую единицу, закреплённую в словарных источниках. Их смысловое восприятие обусловлено смысловым значением слова «МИШКИ» и его ассоциативными характеристиками (например, витаминный, дружный), в связи с

чем имеет место подобие идей, заложенных при формировании сравниваемых обозначений, что семантически их сближает.

Графическая составляющая противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 537135, 364819, 248514, а также их иные элементы не позволяют признать сравниваемые обозначения несходными в целом ввиду доминирующей роли в этих товарных знаках именно словесных элементов «ВИТАМИШКИ», «КАЛЫЦИЙМИШКИ», а также отсутствия какой-либо графики в заявленном обозначении.

Что касается однородности товаров и услуг 05, 16, 29, 30, 32, 35 (части) классов МКТУ, в отношении которых было отказано в регистрации заявленного обозначения, и товаров и услуг, указанных в перечнях противопоставленных регистраций, то заявителем не оспариваются соответствующие выводы экспертизы, что было подтверждено представителем заявителя на заседании коллегии от 10.12.2020.

Действительно, услуги 35 класса МКТУ – *«агентства по импорту-экспорту; агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; запись сообщений [канцелярия]; изучение рынка; информация деловая; консультации профессиональные в области бизнеса; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; макетирование рекламы; менеджмент в области творческого бизнеса; написание текстов рекламных сценариев; обновление рекламных материалов; обработка текста; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; производство рекламных фильмов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат*

рекламных материалов; прокат рекламных щитов; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; сбор и предоставление статистических данных; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; управление гостиничным бизнесом; услуги в области общественных отношений; услуги манекенистов для рекламы или продвижения товаров; услуги машинописные; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по программированию встреч (офисные функции); услуги рекламные «оплата за клик» / услуги PPC; услуги секретарей; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги стенографистов; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов», а также заявленные товары 16 класса МКТУ однородны товарам и услугам 16 и 35 классов МКТУ, имеющимся в перечне свидетельства № 248514, по роду, виду, назначению, кругу потребителей, критериям взаимодополняемость и взаимозаменяемость.

Заявленные товары 29 и 32 классов МКТУ совпадают либо соотносятся как вид-род с товарами 29 и 32 классов МКТУ, указанными в перечнях регистраций №№ 557831, 537135, 575846.

Товары 05 класса МКТУ заявленного перечня идентичны или относятся к общим родовым группам с товарами 05 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы все товарные знаки противопоставленной экспертизой серии (свидетельства №№ 248514, 273136, 364819, 424578, 557831, 537135, 575846). Степень смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков для этих товаров является высокой.

Таким образом, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №№ 248514, 273136, 364819,

424578, 557831, 537135, 575846 в отношении товаров 05, 16, 29, 32 и части услуг 35 классов МКТУ.

Заявленные товары 30 класса МКТУ совпадают или соотносятся как вид-род с товарами 30 класса МКТУ, указанными в перечнях свидетельств №№ 221028, 197294. Однородность товаров 30 класса МКТУ, установленная наряду со сходством заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 221028, 197294, свидетельствует о сходстве сопоставляемых обозначения и товарных знаков ОАО «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь», до степени их смешения и, как следствие, о несоответствии заявленного обозначения в отношении товаров 30 класса МКТУ пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

Вышеизложенный анализ в своей совокупности свидетельствует о правомерности противопоставлений, указанных в оспариваемом решении, следовательно, у коллегии не имеется оснований для вывода о необходимости изменения решения Роспатента от 22.06.2020.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 06.08.2020, оставить в силе решение Роспатента от 22.06.2020.