

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

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 (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 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 19.08.2022 возражение, поданное ООО «Гравитация», г. Ярославль (далее – заявитель), на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020769296, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**Missis Russia**» по заявке №2020769296 с приоритетом от 03.12.2020 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 16, 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 19.04.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020769296. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя другого лица (ЗАО «Компания «Русский Стандарт») товарными знаками:

- с товарным знаком «**Мисс Россия**» (по свидетельству №205323 с приоритетом от 12.03.1998) в отношении товаров и услуг 16, 41 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам и услугам 16, 41 классов МКТУ [1];

- с товарным знаком «**MISS RUSSIA**» (по свидетельству №245705 с приоритетом от 08.10.2002) в отношении товаров и услуг 16, 41 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам и услугам 16, 41 классов МКТУ [2];

- с товарным знаком «Мисс Россия» (по свидетельству №363341 с приоритетом от 10.08.2007) в отношении товаров и услуг 16, 41 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам и услугам 16, 41 классов МКТУ [3];

- с товарным знаком «Miss Russia» (по свидетельству №363342 с приоритетом от 13.08.2007) в отношении товаров и услуг 16, 41 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам и услугам 16, 41 классов МКТУ [4];



- с товарным знаком «» (по свидетельству №444804 с приоритетом от 27.10.2009) в отношении товаров 16 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 16 класса МКТУ [5];



- с товарным знаком « НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС » (по свидетельству №448135 с приоритетом от 27.10.2009) в отношении услуг 41 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 41 класса МКТУ [6];

- с товарным знаком «**Miss Teen Russia**» (по свидетельству №413531 с приоритетом от 09.02.2010) в отношении товаров и услуг 16, 41 классов

МКТУ, признанных однородными заявленным товарам и услугам 16, 41 классов МКТУ [7];

- с товарным знаком «**Мисс Россия Юность**» (по свидетельству №428770 с приоритетом от 09.02.2010) в отношении товаров и услуг 16, 41 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам и услугам 16, 41 классов МКТУ [8];

- с товарным знаком «**Miss Teen Rossiya**» (по свидетельству №413532 с приоритетом от 09.02.2010) в отношении товаров и услуг 16, 41 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам и услугам 16, 41 классов МКТУ [9].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.08.2022, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель считает, что товарные знаки [1-9] не являются сходными до степени смешения с обозначением, заявленным по заявке №2020769296, поскольку они различаются по фонетическому, визуальному и семантическому признакам сходства;

- заявленное обозначение прочитывается [МИССИС РОССИЯ], в то время как противопоставленные товарные знаки [1-9] имеют следующие звучания [МИСС РОССИЯ], [МИСС РАША], [МИСС РОССИЯ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС], [МИСС ТИН РАША], [МИСС РОССИЯ ЮНОСТЬ], [МИСС ТИН РОССИЯ], то есть сравниваемые товарные знаки имеют различный состав гласных и согласных звуков, что определяет их фонетическое различие;

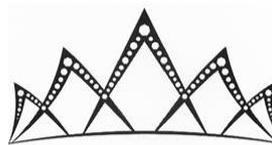
- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-9] различаются по визуальному признаку сходства, так как выполнены разными видами и размерами шрифтов, кроме того, в состав противопоставленных товарных знаков [3-6] входят различные изобразительные элементы, которые отсутствуют в заявленном обозначении;

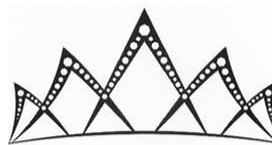
- в заявленном обозначении основной акцент сделан на словесный элемент «missis», означающего на английском языке «вежливое обращение к замужней женщине в Англии, Америке (обычно перед именем, фамилией)». В противопоставленных товарных знаках [1-9] основной акцент сделан на словесный элемент «miss», имеющим совершенно иное значение, а именно «вежливое обращение к девушке в Англии, Америке (обычно перед именем, фамилией). Таким образом, в сравниваемых обозначениях отсутствует подобие заложенных идей, что свидетельствует об их семантических отличиях;

- заявитель отмечает, что товарный знак «**Мисс Россия**» по свидетельству №205323 был зарегистрирован 03.10.2001 в отношении товаров и услуг 16, 41 классов МКТУ. В период действия товарного знака по свидетельству №205323 иное лицо (ООО «Бархатные сезоны») 03.10.2001 подало заявку на регистрацию товарного знака «Миссис Россия». Товарный знак «Миссис Россия» был зарегистрирован 06.05.2009 на ООО «Бархатные сезоны» в отношении услуг 41 класса МКТУ. Правовая охрана товарного знака «Миссис Россия» была прекращена 30.07.2017 в связи с истечением срока действия исключительного права на товарный знак. Таким образом, в течение долгого времени сосуществовали товарные знаки «Мисс Россия»/«Миссис Россия», зарегистрированные на различных правообладателей, что дает заявителю основание утверждать, что по таким же основаниям возможна одновременная регистрация товарных знаков «Miss Russia»/«Missis Russia» в отношении товаров и услуг 16, 41 классов МКТУ;

- также заявителем указывает на одновременное сосуществование товарных знаков «**Мисс Москва**», «**МИССИС МОСКВА**» по свидетельствам №№259181, 459597, зарегистрированных на разных правообладателей в отношении товаров и услуг 16, 41 классов МКТУ;

- заявитель отмечает, что ещё одним примером подобного сосуществования



товарных знаков являются товарные знаки «», «» по свидетельствам №№459881, 619613, зарегистрированные на разных правообладателей в отношении товаров и услуг 16, 41 классов МКТУ;

- заявитель и текущий правообладатель противопоставленных товарных знаков [1-9] занимаются коммерческой деятельностью в совершенно разных областях («деятельность зрелищно-развлекательная прочая»/«деятельность холдинговых компаний»), вследствие чего сравниваемые товарные знаки не будут пресекаться в гражданском обороте;

- в конкурсах «Мисс Россия» участвуют незамужние девушки, тогда как в конкурсах «Миссис Россия» принимают участие семейные, замужние женщины, как правило, с детьми, в связи с чем различается и возраст участниц данных конкурсов.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 19.04.2022 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 16, 41 классов МКТУ.

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

С учетом даты (03.12.2020) поступления заявки №2020769296 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 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 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 положениями пункта 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 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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

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 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).

Заявленное обозначение «**Missis Russia**» является словесным, выполненным стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 16, 41 классов МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1-9].

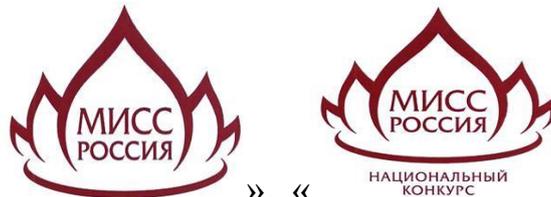
Противопоставленные товарные знаки «**Мисс Россия**», «**MISS RUSSIA**», «**Miss Teen Russia**», «**Мисс Россия Юность**», «**Miss Teen Rossiya**» по свидетельствам №№205323 [1], 245705 [2], 413531 [7], 428770 [8], 413532 [11] представляют собой словесные обозначения, выполненные стандартными шрифтами заглавными и строчными буквами русского и латинского алфавитов. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров и услуг 16, 41 классов МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки «Мисс Россия», «Miss Russia» по свидетельствам №№363341 [3], 363342 [4] представляют собой комбинированные обозначения, состоящие из графических элементов в виде прямых горизонтальных линий, и из словесных элементов «Мисс Россия», «Miss Russia», выполненных стандартными шрифтами заглавными и строчными буквами русского и латинского алфавитов соответственно. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров и услуг 16, 41 классов МКТУ.

Наиболее значимыми элементами вышеуказанных противопоставленных товарных знаков [3-4] являются элементы «Мисс Россия», «Miss Russia», которые выполнены крупными шрифтами в центре товарных знаков и акцентируют на себя внимание потребителя, в связи с чем именно по ним происходит запоминание знака в целом.

Коллегия отмечает, что в противопоставленных товарных знаках [1-4] словесные элементы «Россия»/«Russia» выведены из правовой охраны, вместе с

тем, данные словесные элементы влияют на звуковое, зрительное и семантическое восприятие потребителей указанных противопоставлений, в связи с чем будут учтены при анализе заявленного обозначения на предмет его соответствия положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.



Противопоставленные товарные знаки «  », «  » по свидетельствам №№444804 [5], 448135 [6] представляют собой комбинированные обозначения, состоящие из графических элементов в виде стилизованных изображений короны, и из словесных элементов «МИСС РОССИЯ», выполненных стандартными шрифтами заглавными буквами русского алфавита. В состав противопоставленного товарного знака [6] также входит словесный элемент «НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС», который указан в качестве неохраняемого элемента данного противопоставления. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров и услуг 16, 41 классов МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки [5, 6] включают в свой состав как изобразительные, так и словесные индивидуализирующие элементы, которые равным образом оказывают влияние на формирование образа знака, при этом воспринимаются по отдельности друг от друга.

Вместе с тем, как известно, основную индивидуализирующую функцию в комбинированных обозначениях выполняют словесные элементы, которые могут быть восприняты не только визуально, но и на слух (например, посредством звуковой рекламы), вследствие чего легче запоминаются потребителем. Таким словесными элементами противопоставленных товарных знаков [5, 6] являются словесные элементы «МИСС РОССИЯ», которые и несут основную индивидуализирующую функцию указанных противопоставлений.

Дополнительно, коллегия обращает внимание на то, что основными индивидуализирующими элементами серии противопоставленных товарных знаков

[1-9] являются словесные элементы «Мисс Россия», «Miss Russia», которые выполнены в центре знаков крупными буквами, кроме того данные словесные элементы являются основой для различной вариации серии противопоставленных знаков [1-9].

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и серии противопоставленных товарных знаков [1-9] было установлено, что сравниваемые знаки содержат фонетически сходные словесные элементы «Missis Russia»/«Мисс Россия»/«Miss Russia» (словесный элемент «Russia» является переводом словесного элемента «Россия» на английский язык), что приводит к звуковому сходству обозначений в целом.

Фонетически, заявленное обозначение и противопоставленные ему товарные знаки [1-9] характеризуются сходным звучанием. Так, заявленное обозначение прочитывается как [М И С С И С Р О С С И Я], а противопоставленные ему товарные знаки [1-9], имеют следующее произношение: [М И С С Р О С С И Я]. Фонетическое сходство было установлено на основе наличия совпадающих согласных звуков [М, С, С, Р, С, С] и совпадающих гласных звуков [И, О, И, Я], расположенных в одинаковой последовательности. Фонетическое сходство установлено на совпадающей части [М И С С Р О С С И Я]. Таким образом, 10 букв из 12 имеют тождественное звучание, а разница в произношении двух звуков «И» и «С» не влияет на вывод о фонетическом сходстве сравниваемых обозначений.

Визуально заявленное обозначение сходно с противопоставленными товарными знаками [2, 4, 7, 9], так как и само заявленное обозначение, и указанный противопоставленный знак выполнены буквами латинского алфавита.

Что касается различных изобразительных элементов, содержащихся в противопоставленных товарных знаках [3, 4, 5, 6], то данные элементы не оказывают существенного влияния на вывод о сходстве знаков, так как графический признак носит вспомогательный характер, поскольку сходство знаков

в целом признается за счет высокого фонетического сходства словесных элементов.

В отношении семантического критерия сходства сравниваемых обозначений коллегия отмечает следующее. Заявленное обозначение «Missis Russia» является переводом русского словосочетания «Миссис Россия» на английский язык. Словосочетание «Миссис Россия» относится к ежегодному конкурсу красоты для россиянок в возрасте от 22 до 43 лет (<https://миссисроссия.com/>). При этом, словесные элементы «Мисс Россия», «Miss Russia» противопоставленных товарных знаков [1-9] также относятся к конкурсам красоты для русских женщин (<https://www.missrussia.ru/>). С учётом вышеизложенного, коллегия усматривает подобие заложенных идей, заложенных в сравниваемых обозначениях, в связи с чем они совпадают и по семантическому критерию сходства.

Что касается довода заявителя о том, что «в конкурсах «Мисс Россия» участвуют незамужние девушки, тогда как в конкурсах «Миссис Россия» принимают участие семейные, замужние женщины, как правило, с детьми, в связи с чем различается и возраст участниц данных конкурсов», коллегия поясняет, что средний российский потребитель навряд ли будет знаком с такими тонкостями данных конкурсов, ввиду чего возможно будет ассоциировать данные обозначения друг с другом и полагать, что данные конкурсы происходят из одного источника.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что, сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление и, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение о высокой степени их сходства.

Следует отметить, что согласно правоприменительной практике относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированной в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Кодекса», вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при

низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что товары 16 класса МКТУ «альбомы; афиши/плакаты; билеты; блокноты; брошюры; буклеты; бюллетени информационные; вывески бумажные или картонные; изображения графические; календари; картинки; каталоги; листовки/флаеры; материалы графические печатные; продукция печатная; проспекты; фотографии [отпечатанные]» заявленного обозначения являются однородными товарам 16 класса МКТУ «печатная продукция; альбомы; афиши; плакаты; блокноты; брошюры; буклеты; бюллетени информационные; вывески бумажные или картонные; изображения графические; календари; картинки; каталоги; материалы графические печатные; проспекты; бланки; блокноты для рисования, черчения; блокноты канцелярские; блокноты с отрывными листами; газеты; книги; книжки-комиксы конверты; папки для документов; портреты; реестры; тетради; издания печатные; картинки переводные; картины обрамленные или необрамленные; открытки музыкальные; открытки поздравительные; открытки почтовые» противопоставленных товарных знаков [1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9], поскольку относятся к одной родовой группе - «полиграфическая продукция», имеют одно назначение, область применения, условия сбыта и круг потребителей.

Отнесение сопоставляемых товаров к одной родовой группе (полиграфическая продукция), их одинаковое назначение (продажа и реализация товаров среди потребителей), круг потребителей (люди любого возраста) и условия реализации (могут продаваться в магазинах, в музеях, а также посредством доставки через сеть Интернет) предопределяет вывод о высокой степени однородности товаров 16 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9].

Услуги 41 класса МКТУ «организация балов; организация досуга; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; организация конкурсов красоты; организация показов мод в развлекательных целях; развлечения; шоу-

программы» заявленного обозначения являются однородными услугам 41 класса МКТУ «организация досуга; информация в области организации развлечений и отдыха; организация конкурсов, соревнований учебных или развлекательных; организация развлечений и отдыха; дискотеки; организация конкурсов красоты; организация представлений (шоу) организация спектаклей [услуги импресарио]; развлечения; организация балов; шоу-программы; составление программ встреч [развлечения]» противопоставленных товарных знаков [1, 2, 3, 4, 6, 7, 9], поскольку сравниваемые услуги относятся к услугам по организации зрелищных мероприятий, а также к услугам в сфере развлечений, имеют одинаковое назначение, сферу применения и круг потребителей и один круг потребителей.

Отнесение сопоставляемых услуг к одним родовым группам (организация зрелищных мероприятий/ услуги в сфере развлечений), их одинаковое назначение (организация различных конкурсов, балов, спектаклей/организация досуга для потребителей), круг потребителей (люди любого возраста) и условия реализации (могут оказываться в театрах, специальных помещениях для проведения конкурсов/ могут оказываться в развлекательных заведениях) предопределяет вывод о высокой степени однородности услуг 41 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака.

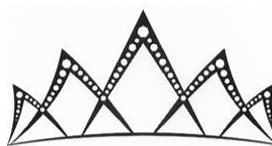
Таким образом, средняя степень сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-9], а также высокая степень однородности сопоставляемых товаров и услуг 16, 41 классов МКТУ, обуславливает основания для вывода о вероятности смешения потребителями сравниваемых обозначений в гражданском обороте, относящих их либо к одному и тому же источнику происхождения, либо к связанным друг с другом хозяйствующим субъектам.

Коллегия отмечает, что заявителем в возражении от 19.08.2022 не оспаривалась однородность товаров и услуг 16, 41 классов МКТУ.

Коллегия поясняет, что довод заявителя о том, что «заявитель и текущий правообладатель противопоставленных товарных знаков [1-9] занимаются

коммерческой деятельностью в совершенно разных областях («деятельность зрелищно-развлекательная прочая»/«деятельность холдинговых компаний»), вследствие чего сравниваемые товарные знаки не будут пресекаться в гражданском обороте», является неубедительным, поскольку анализу однородности товаров и услуг подлежат перечни рассматриваемых обозначений, а не деятельность заявителя на рынке товаров и услуг.

Дополнительно, в отношении довода заявителя о сосуществовании товарных знаков «Мисс Москва», «МИССИС МОСКВА» по свидетельствам



№№259181, 459597 и товарных знаков « ЯРОСЛАВЛЬ », « » по свидетельствам №№459881, 619613 коллегия указывает, что данные регистрации касаются иных обозначений, делопроизводство по которым велось самостоятельным независимым порядком, не имеющим отношения к делопроизводству по рассматриваемому обозначению.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1-9] в отношении однородных товаров и услуг 16, 41 классов МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 19.08.2022, оставить в силе решение Роспатента от 19.04.2022.