

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  **возражения**  **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 01.09.2023, поданное компанией «Крафт Фудс Швайц Холдинг ГмбХ», Швейцария (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №687965, при этом установлено следующее.



Оспариваемый товарный знак «» по заявке №2018717386 с приоритетом от 27.04.2018 зарегистрирован 13.12.2018 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №687965 в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ООО «Торговый дом «Невский кондитер». На основании государственной регистрации договора от 24.12.2019 №РД0320782 об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству №687965 его правообладателем стал Маликов Сергей Васильевич, Санкт-Петербург (далее – правообладатель).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 01.09.2023 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана

товарному знаку по свидетельству №687965 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктами 3 (2), 6 статьи 1483 Кодекса, статьи 10 Кодекса, статьи 10-bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

В доводах возражения, а также в пояснениях к отзыву лицом, подавшим возражение, было указано следующее:

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с серией товарных знаков по свидетельству №36111, по международным регистрациям №№163135, 582430, 1038689, 1418890, принадлежащих лицу, подавшему возражение, объединенных элементами «MILKA» и «МИЛКА», охраняемыми в отношении товаров 30 класса МКТУ, однородных товарам, указанным в спорной регистрации;

- сопоставляемые товарные знаки имеют близкую длину, одинаковое количество слогов, совпадающее ударение, начальные ударные слоги являются тождественными, совпадают четыре звука из общих шести и пяти, соответственно;

- сравниваемые товарные знаки имеют близкую длину, причем первые четыре буквы знаков совпадают и расположены в одинаковой последовательности, словесные элементы выполнены буквами одного алфавита, характер букв совпадает, шрифт похожий по выполнению, визуально доминирующие словесные элементы знаков производят близкое впечатление и ассоциируются друг с другом в целом;

- словесные элементы «MILKIT» и «MILKA» в сравниваемых знаках лишены семантики, однако в обоих случаях они содержат совпадающую начальную часть «MILK-», которая может вызвать одинаковые ассоциации с английским словом «milk» (молоко) и усилить общее впечатление сходства;

- потребители, владеющие английским языком, могут воспринять спорный товарный знак как слитно написанную английскую фразу «MILK IT» - доить ее;

- аргументация правообладателя о семантике сравниваемых словесных элементов, является надуманной;

- сопоставление товаров 30 класса МКТУ из перечня оспариваемой регистрации и противопоставленных товарных знаков показывает, что в спорной

регистрации содержатся либо тождественные формулировки 30 класса МКТУ, либо однородные им по виду, свойствам и назначению товары того же класса;

- различительная способность противопоставляемой серии товарных знаков лица, подавшего возражение, с элементами «MILKA», «МИЛКА» для товаров 30 класса МКТУ очень высока, характеризуется длительным присутствием на российском рынке, самый старший российский знак данной серии имеет приоритет от 14.11.1967;

- шоколад под названием «MILKA» начал выпускаться с 1901 года, данное слово было образовано из двух немецких слов: Milch (молоко) и Какао (какао);

- «MILKA» продается в 52 странах (Россия является одним из крупнейших рынков бренда наряду с Германией, Австрией, Францией и Польшей);

- на российском рынке шоколад «MILKA» появился в январе 2004 года и завоевал популярность и узнаваемость среди российских потребителей;

- предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку, имитирующему широко известные бренды, противоречит общественным интересам и подпадает под действие положения пункта 3 (2) статьи 1483 Кодекса;

- в настоящее время выпускаются и предлагаются к продаже кондитерские изделия - бисквитные пирожные с начинкой в сиреневой упаковке, дизайн которой намеренно разработан для возникновения у потребителей ассоциаций с хорошо известными им кондитерскими изделиями «MILKA»;

- регистрация спорного имитирующего обозначения «MILKIT» в качестве товарного знака должна расцениваться как акт недобросовестной конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленности и торговых делах, запрещенный статьей 10-bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности и статьей 10 Кодекса;

- наличие регистраций товарных знаков третьих лиц, включающих элемент «MILK» - молоко, не влияет на оценку сходства сравниваемых знаков, которые отличаются лишь одним (двумя) конечными звуками, имеют высокую степень фонетического и визуального сходства.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №687965 недействительной полностью.

К возражению были приложены следующие материалы:

- копия официальной публикации сведений об оспариваемой регистрации №687965 (1);
- копии официальных публикаций сведений о противопоставленных товарных знаках с элементами «MILKA», «МИЛКА» (2);
- общедоступные сведения об истории и развитии бренда «MILKA», информация с официального сайта <https://milka.ru/> (3);
- информация о структуре и дочерних обществах корпорации Mondelez International по официальным данным Комиссии по ценным бумагам и биржам США, находящимся в открытом доступе (4);
- сведения о росте доле рынка шоколада «MILKA» в России (5);
- сведения о рекламе шоколада «MELKA» в России (6);
- рекламные ролики «MILKA», адаптированные для России до 2018 г. (данные о количестве просмотров) (7);
- общедоступные сведения об ассортименте продукции под товарными знаками «MILKA» на российском рынке на примере маркетплейса Ozon (8);
- выписка из Википедии по поводу вторичного значения слова «MILKA» (9);
- материалы сайта <https://konditer.net/products/26/>, содержащие информацию об использовании оспариваемого знака (10);
- копия информационного письма ООО Международный институт маркетинговых и социальных исследований «ГФК-Русь» от 11 октября 2023 г. (11);
- копия информационного письма ООО «МЕРА Русс Медиа» от 17 октября 2023 г. (12);
- справочные сведения о правилах произношения иноязычных слов в русском языке (13);
- справочные сведения о правилах постановки ударения в английском языке (14);

- словарная справка о переводе английского словосочетания «MILK IT» на русский и о переводе русского слова «кит» на английский (15);

- справочные сведения об использовании конечной части слова -ит в качестве суффиксов имен существительных (16);

- копия ответа правообладателя на претензию лица, подавшего возражение (17).

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв и дополнительные пояснения, которые сводятся к следующему:

- правообладатель товарного знака не оспаривает широкую известность товарных знаков «МИЛКА»/«МИЛКА»;

- сравниваемые словесные элементы «MILKA» и «Milkit» имеют разное ударение, в связи с чем усиливают разное восприятие товарных знаков, отсутствует вхождение слова "МИЛКА" в слово "Milkit";

- искусственное словообразование "Milkit" составлено из двух хорошо знакомых российским потребителям слов - английского "milk" (молоко) и русского "кит", и в целом оно означает "молочный кит";

- слово "МИЛКА" имеет конкретное значение в русском языке, смысл которого прекрасно знаком и понятен любому россиянину, имеет значение «возлюбленная; та, что горячо любима; употребляется как ласково-фамильярное обращение к женщине, девушке»;

- кроме того, слово "МИЛКА" из-за присутствия на упаковке товаров изображения коровы может восприниматься российскими потребителями как имя (кличка) коровы;

- слово "milk" знакомо потребителям и прямо указывает на состав кондитерских изделий, оно имеет слабую различительную способность, поскольку существует множество кондитерских изделий, имеющих названия с начальной частью "MILK", например: "Milkinq" №610603, "Milkstab" №813870, "Milkids" №968540, "MILKCHILD" №951179, "МИЛКАШКА" №935676, "МИЛКВИЛЛ"

№832083, "MILKOLLN" №831743, "МИЛКРАЙ" №890463, "MILKPOINT" м.р.№733486 и др.;

- потребители легко различают многочисленные кондитерские изделия, в названии которых присутствует слово "Milk", оно не выполняет индивидуализирующую функцию, в связи с чем включение слова "Milk" в товарные знаки в силу его слабой различительной способности, не свидетельствует об их сходстве до степени смешения;

- таким образом, сравниваемые обозначения не могут быть признаны сходными до степени смешения на основании их существенных отличий по семантическому критерию, поскольку имеют определенные смысловые значения, которые вызывают у покупателей абсолютно разные смысловые ассоциации;

- визуально сопоставляемые обозначения различаются, оспариваемый товарный знак имеет оригинальный шрифт, а также оригинальный и запоминающийся графический элемент в виде брызг, который коррелирует со словесным элементом "milkit" и может быть воспринят потребителями как брызги молока, и как брызги фонтана кита;

- оспариваемый товарный знак не может быть воспринят российскими потребителями как один из знаков серии "MILKA", поскольку серия знаков подразумевает присутствие одного и того же доминирующего элемента, в то время как словесный элемент "Milkit" оспариваемого знака не тождественен элементу "MILKA", а сам знак в целом имеет семантические, фонетические и графические отличия, благодаря которым он не ассоциируется с известным брендом;

- рассмотрение и признание действий по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак актом недобросовестной конкуренции не относится к компетенции Роспатента;

- упаковка изделий "Milkit", изготавливаемых правообладателем товарного знака, существенно отличается от упаковки изделий "MILKA";

- утверждение лица, подавшего возражение, о том, что правообладатель товарного знака заимствовал у бренда «MILKA» цветовую гамму, композиционное и шрифтовое решение, не соответствует действительности;

- мнение о том, что регистрация спорного товарного знака противоречит общественным интересам, является не доказанным.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №687965.

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

С учетом даты (27.04.2018) приоритета товарного знака по свидетельству №687965 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс в редакции, действовавшей на дату подачи заявки 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 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 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 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.

Исходя из положений пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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).

В соответствии с требованиями пункта 3 (2) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, в частности, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о противоречии заявленного обозначения общественным интересам, принципам гуманности и морали учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, неэтично примененная национальная и (или) государственная символика (гербы, флаги, эмблемы), антигосударственные лозунги, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства верующих, слова, написание которых нарушает правила орфографии.



Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак по свидетельству №687965 является сходным до степени смешения с серией товарных знаков, содержащих словесные элементы «MILKA», «МИЛКА», имеющих более ранний приоритет и охраняемых в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

Кроме того, компания «Крафт Фудс Швайц Холдинг ГмбХ» полагает, что использование спорного знака российским предпринимателем Д.В.Масловым и его лицензиатом ООО «Невский кондитер» приводит к размыванию различительной способности серии старших знаков «MILKA», «МИЛКА» и наделяет правообладателя незаслуженными конкурентными преимуществами на рынке кондитерских изделий.

На основании изложенного, коллегия пришла к выводу о признании лица, подавшего возражение, заинтересованным в подаче настоящего возражения.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное



обозначение «  
», состоящее из словесного элемента «MILKIT», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, вокруг которого расположен изобразительный элемент, напоминающий молочные брызги. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Следует отметить, что в оспариваемом товарном знаке наиболее значимым элементом является словесный элемент «MILKIT», который выполнен в центральной части обозначения и акцентирует на себя внимание потребителя, в связи с чем именно по нему происходит запоминание товарного знака в целом.

В рамках несоответствия оспариваемой регистрации пункту 6 статьи 1483 Кодекса были противопоставлены следующие товарные знаки, принадлежащие лицу, подавшему возражение.

Противопоставленные словесные и комбинированные товарные знаки



«МИЛКА MILKA» [1], «MILKA» [2], «» [3], «» [4], «



» [5] по свидетельству №36111, по международным регистрациям

№№163135, 582430, 1038689, 1418890, представляют собой серию знаков, объединенных одним и тем же сильным индивидуализирующим элементом «МИЛКА»/«MILKA».

Сопоставительный анализ на тождество и сходство оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков показал, что они характеризуются высокой степенью фонетического сходства. Словесные элементы «MILKIT» и «МИЛКА»/«MILKA» сравниваемых товарных знаков содержат тождественное звукосочетание частей «MILK-» и «МИЛК-»/«MILK-», находящихся в начальных позициях обозначений. При этом обращает на себя внимание тот факт, что указанные тождественные элементы, расположенные в начальных частях обозначений, являются определяющими, именно с них начинается прочтение потребителями и запоминание знаков в целом. Кроме того, фонетическое сходство определяется также одинаковым количеством слогов, одинаковым ударением, тождественным составом гласных букв и сходным составом согласных букв. Отличающимися являются только две и одна конечные буквы в обозначениях, что является недостаточным для признания сравниваемых обозначений несходными по фонетическому критерию сходства.

Словесные элементы сравниваемых товарных знаков «MILKIT» и «МИЛКА»/«MILKA» [3-5] выполнены курсивом, что сближает их визуально. Графическое сходство словесных элементов обусловлено также сходной визуальной длиной обозначений и выполнением их буквами одного алфавита (латинского). Кроме того, товарные знаки [1, 2] являются словесными, в связи с чем при сравнении оспариваемого товарного знака с указанными противопоставлениями графический критерий не является определяющим.

Отсутствие в общедоступных словарно-справочных изданиях сведений о семантике словесных элементов сравниваемых обозначений не позволяет коллегии провести анализ по семантическому признаку сходства.

Учитывая вышеизложенное, оспариваемый товарный знак следует признать сходным с противопоставленными товарными знаками, поскольку они ассоциируются друг с другом в целом и при их восприятии у потребителя может возникнуть представление о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №687965 является продолжением серии товарных знаков, принадлежащих лицу, подавшему возражение.

Вероятность смешения оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров и услуг (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Сопоставительный анализ товаров, указанных в перечнях сравниваемых знаков, показал следующее. Оспариваемые товары 30 класса МКТУ «ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных масел; батончики злаковые; вафли; вещества подслащивающие натуральные; изделия желейные фруктовые [кондитерские]; изделия из сладостей для украшения тортов; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; карамели [конфеты]; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; крем заварной; леденцы;

макарон [печенье миндальное]; марципан; мед; мороженое; муссы десертные [кондитерские изделия]; мята для кондитерских изделий; орехи в шоколаде; палочки лакричные [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; печенье; помадки [кондитерские изделия]; порошки для приготовления мороженого; пряники; пtifуры [пирожные]; пудинги [запеканки]; пудра для кондитерских изделий; сахар; сладости; сухари; тесто для кондитерских изделий; украшения шоколадные для тортов; халва; шоколад» являются однородными товарам 30 класса МКТУ «шоколад, какао и изделия из них, печенье, кондитерские изделия, мороженое» противопоставленного товарного знака [1], товарам 30 класса МКТУ «продукты, содержащие молоко, а именно какао, какао-продукты, шоколад, кондитерские, хлебобулочные и кондитерские изделия, сахарные изделия, диетические продукты и другие пищевые продукты» противопоставленного товарного знака [2], товарам 30 класса МКТУ «продукты, содержащие молоко, а именно какао, шоколад, кондитерские, кондитерские и хлебобулочные изделия, пудинги, сахарные изделия» противопоставленного товарного знака [3], товарам 30 класса МКТУ «какао, шоколад» противопоставленного товарного знака [4], товарам 30 класса МКТУ «кондитерские изделия; шоколад; шоколадные конфеты; торты; печенье, печенье; зерновые препараты; закуски на основе злаков» противопоставленного товарного знака [5], поскольку сопоставляемые товары объединены родовым понятием «кондитерские изделия», соотносятся друг с другом как род-вид, имеют одно назначение, круг потребителей и условия реализации.

Однородность сопоставляемых товаров правообладателем товарного знака в отзыве не оспаривается.

На основании вышеизложенного, коллегия пришла к выводу о сходстве до степени смешения сравниваемых товарных знаков в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ. Высокая степень однородности указанных товаров обуславливает более высокую степень смешения сравниваемых знаков в гражданском обороте. С учетом сказанного оспариваемый товарный знак по свидетельству №687965 в отношении товаров 30 класса МКТУ не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается мнения лица, подавшего возражение, о том, что товарный знак по свидетельству №687965 не соответствует пункту 3 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку противоречит общественным интересам, необходимо отметить следующее.

Оспариваемый товарный знак не относится к обозначениям, представляющим или включающим слова, выражения, изображения, другие обозначения или их комбинации, которые как сами по себе, так и в случае их использования в качестве товарных знаков противоречат правовым основам общественного порядка и/или могут вызвать возмущение членов общества на основе общепринятых норм морали, и в этой связи не относится к обозначениям, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Спорный товарный знак не относится к таким обозначениям, использование которых в отношении определенных товаров может быть неоднозначно воспринято обществом и способно вызвать негативные ассоциации применительно к таким товарам, обозначениям, обладающим негативной семантикой, способствующим потере репутации и понижению статуса объектов культурного наследия.

Мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация рассматриваемого товарного знака нарушает общественные интересы, так как ограничивает возможность доступа на рынок товаров конкурентов в области выпуска кондитерских изделий, является не убедительным, не подтверждено документальными доказательствами, в силу чего не подлежит удовлетворению.

Таким образом, регистрация оспариваемого товарного знака не нарушает общественные интересы, следовательно, регистрация товарного знака по свидетельству №687965 не противоречит пункту 3 (2) статьи 1483 Кодекса.

Относительно доводов возражения о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №687965 не соответствует пункту 10 Кодекса, статье 10-bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности, коллегия указывает, что признание действий по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак актом недобросовестной конкуренции не

относится к компетенции Роспатента. С возражением не было представлено судебного решения, на основании которого коллегия могла бы прийти к выводу о признании рассматриваемой регистрации противоречащей вышеуказанным правовым нормам.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 01.09.2023 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №687965 недействительным полностью.**