

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

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее, поступившее 28.12.2022, поданное ООО «Союз Святого Иоанна Воина», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021728152, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «**МИШКА & FRIENDS**» по заявке №2021728152 подано 07.05.2021 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021728152 было принято 14.09.2022.

Основанием для принятия этого решения явилось заключение по результатам экспертизы, в котором было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанно мотивировано тем, что в результате проведения экспертизы заявленного обозначения установлено, что оно сходно до степени смешения:

- с общеизвестным товарным знаком «**МИШКА КОСОЛАПЫЙ**» № 160, зарегистрированным на имя ОАО "Московская кондитерская фабрика "Красный

Октябрь", Москва, в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ (дата признания товарного знака общеизвестным 01.06.2015);

- со словесным товарным знаком «МИШКА / МІСНКА», зарегистрированным на имя ЗАО "Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана "МИР", Московская обл., в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ (свидетельство №819509);

- со словесными товарными знаками «МИШКА / MISHKA», «Мишка», зарегистрированными на имя ЗАО "Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана "МИР", Московская обл., г. Люберцы, в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ (свидетельство № 636330, дата приоритета 03.11.2015, свидетельство № 450932, дата приоритета 25.02.2010, срок действия продлен до 25.02.2030);

- с серией товарных знаков, зарегистрированных на имя ОАО "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь", Москва, «МИШКА КОСОЛАПЫЙ» №640919 с приоритетом от 14.10.2016, «МИШКА-ТОПТЫЖКА» № 535480 с приоритетом от 05.11.2013, «МИШКА КОСОЛАПЫЙ» № 540797 с приоритетом от 25.10.2013, «МИШКА КОСОЛАПЫЙ» № 362463 с приоритетом от 14.06.2007, «Мишка Косолапый» № 301363 с приоритетом от 09.08.2005, «МИШКА» № 221028 с приоритетом от 15.12.2000, «МИШКА КОСОЛАПЫЙ / MISHKA KOSOLAPYI» № 199722 с приоритетом от 23.07.1999, «МИШКА MISHKA» № 197294 с приоритетом от 31.03.1999, «МИШКА КОСОЛАПЫЙ» № 202797 с приоритетом от 27.08.1998, «МИШКА-ДЕТЯМ» № 182730 с приоритетом от 16.06.1998, «МИШКА-ОЛИМПИЕЦ» № 183280 с приоритетом от 08.05.1998, «МИШКА-ТОПТЫЖКА» № 173518 с приоритетом от 26.11.1997, «МИШКА КОСОЛАПЫЙ / MISHKA KOSOLAPYU» № 151144 с приоритетом от 02.11.1995, «Мишка» № 103964 с приоритетом от 17.07.1991, «МИШКА КОСОЛАПЫЙ» № 78644 с приоритетом от 10.11.1985, «MISHKA KOSOLAPYI» № 78645 с приоритетом от 10.11.1985 для однородных товаров 30 класса МКТУ.

В заключении по результатам экспертизы также было отмечено, что представленный заявителем скорректированный перечень товаров 30 класса МКТУ (а именно «йогурт замороженный [мороженое]; мороженое; порошки для приготовления

мороженого; сорбет [мороженое]») не может быть принят экспертизой, поскольку содержит товары, являющиеся однородными тем товарам, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки.

Приведенные заявителем примеры иных зарегистрированных товарных знаков не могут выступать в качестве убедительных мотивов в защиту регистрации заявленного обозначения, поскольку не всегда имеются сведения о том, что предыдущие решения приняты при сравнимых фактических обстоятельствах и в схожей правовой ситуации. К тому же, они существенно отличаются от заявленного обозначения, поскольку имеют иное композиционное, структурное исполнение обозначения, иное соотношение элементов, входящих в состав обозначения, что тем самым, позволяет говорить о значительном отличии по общему зрительному впечатлению приведенных примеров и заявленного обозначения.

В возражении, поступившем 28.12.2022, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ: йогурт замороженный [мороженое]; мороженое; порошки для приготовления мороженого; сорбет [мороженое].

В качестве обоснования своей позиции заявитель приводит сравнительный анализ заявленного обозначения, представляющего собой словесное обозначение, состоящее из слова русского языка «МИШКА» и слова английского языка «FRIENDS» (друзья), соединенных между собой амперсандом, заменяющим союз «и». Общее смысловое содержание заявленного обозначения «Мишка и друзья».

Заявитель обращает внимание на то, что исключительные права на товарные знаки «МИШКА MISHKA» по свидетельствам №№ 819509, 636330, 450932 переданы в отношении части товаров 30 класса «мороженое; мороженое фруктовое» Товариществу с ограниченной ответственностью «Шин-Лайн», Казахстан (свидетельства №№ 849188, 849189, 849191).

При этом экспертиза не приводит в качестве препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака свидетельства №№ 849188, 849189, 849191, принадлежащие Товариществу с ограниченной ответственностью

«Шин-Лайн», и заявитель согласен с мнением экспертизы, что эти товарные знаки не являются препятствием для регистрации заявленного обозначения в отношении указанного перечня товаров 30 класса, поскольку сравнительный анализ заявленного обозначения «МИШКА & FRIENDS» и товарных знаков «МИШКА MISHKA» по критериям оценки сходства словесных обозначений показывает, что они не являются сходными до степени смешения, за счет присутствия в заявленном обозначении словесного элемента «FRIENDS» и амперсанда (&), фонетическая длина которых превышает фонетический ряд совпадающего словесного элемента «МИШКА».

Таким образом, по мнению заявителя, сравниваемые обозначения существенным образом отличаются по длительности звучания, а также по составу гласных и согласных звуков, что обуславливает вывод об отсутствии их сходства по фонетическим критериям оценки сходства словесных обозначений.

С точки зрения семантического сходства, сравниваемые словесные обозначения следует признать несходными, поскольку наличие элемента «FRIENDS» (друзья) и амперсанда (&) приводит к образованию иного образа, отличного от абстрактного образа «МИШКА»/«MISHKA», например, порождает ассоциации, связанные с образом компании людей, включая человека мужского рода (мальчика, юноши, мужчины) по имени «Михаил».

Наличие амперсанда (&) в заявленном обозначении предопределяет графическое различие между сопоставляемыми словесными обозначениями, а использование латиницы при написании слова «MISHKA» усиливает различие сравниваемых обозначений по графическим критериям оценки сходства словесных обозначений.

Ссылаясь на пункт 2 статьи 1488 Кодекса, согласно которому отчуждение исключительного права на товарный знак по договору не допускается, если оно может явиться причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара, его изготовителя или места производства, заявитель констатирует, что регистрация Роспатентом договора об отчуждении исключительного права на товарные знаки «МИШКА MISHKA» по свидетельствам №№ 819509, 636330, 450932 в отношении товаров 30 класса «мороженое, мороженое фруктовое» устанавливает отсутствие однородности между товаром «мороженое» и остальными товарами 30 класса МКТУ,

которые остались в противопоставленных товарных знаках №№ 819509, 636330, 450932.

На основании вышеизложенного заявитель делает вывод, что товары, в отношении которых охраняются противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 819509, 636330, 450932, не являются однородными товарам, перечисленным в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, и, соответственно, эти противопоставления должны быть сняты.

Опираясь на приведенный анализ сходства и однородности, заявитель также полагает, что заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с товарными знаками «МИШКА» по свидетельству №221028, «МИШКА MISHKA» по свидетельству №197294, «МИШКА» по свидетельству №103964, которые зарегистрированы в отношении родовой группы товаров, относящихся к кондитерским изделиям, которые не являются однородными товару «мороженое».

Таким образом, указанные товарные знаки, несмотря на наличие сходного словесного элемента «МИШКА», вызывают у потребителя различное общее впечатление, не ассоциируются друг с другом и в целом не являются сходным до степени смешения.

Заявитель также делает вывод об отсутствии сходства заявленного обозначения с товарными знаками «МИШКА-ТОПТЫЖКА» (свидетельства «№№535480, 173518»), мотивируя это отсутствием фонетического сходства, графического и семантического различия, а также отсутствием однородности между товарами 30 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака и для которых охраняются противопоставленные товарные знаки.

Анализ заявленного обозначения «МИШКА & FRIENDS» и противопоставленного словесного обозначения «МИШКА – ДЕТЯМ» по свидетельству №182730 по критериям оценки сходства словесных обозначений также показал отсутствие между ними сходства по фонетическим, визуальным и семантическим критериям оценки сходства словесных обозначений, в связи с чем, сравниваемые обозначения, несмотря на наличие сходного словесного элемента «МИШКА»,

вызывают у потребителя различное общее впечатление, не ассоциируются друг с другом и в целом не являются сходными до степени смешения.

Также заявитель полагает, что товары, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака «МИШКА & FRIENDS», и товары «кондитерские изделия, карамель, конфеты, шоколад, пралине» противопоставленного товарного знака по свидетельству № 182730, не являются однородными.

Анализ заявленного обозначения «МИШКА & FRIENDS» и противопоставленного товарного знака «МИШКА - ОЛИМПИЕЦ» по свидетельству №183280 по вышеперечисленным признакам также показал отсутствие между ними сходства по фонетическим, визуальным и семантическим критериям оценки сходства словесных обозначений, в связи с чем сравниваемые обозначения, несмотря на наличие сходного словесного элемента «МИШКА», вызывают у потребителя различное общее впечатление, не ассоциируются друг с другом и в целом не являются сходным до степени смешения.

Как было показано выше, товары, в отношении которых заявитель просит зарегистрировать обозначение «МИШКА & FRIENDS» и товары 30 класса «кондитерские изделия, карамель, конфеты, шоколад, пралине» противопоставленного товарного знака по свидетельству № 183280 не являются однородными.

Учитывая вышеизложенное, заявитель делает вывод о том, что сравниваемые обозначения в целом не являются сходным до степени смешения.

Далее заявитель приводит сравнительный анализ заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками «МИШКА КОСОЛАПЫЙ» по свидетельствам №160 (общеизвестный товарный знак) и №№640919, 540797, 301363, 199722, 202797, 151144, 78644, 78645, на основании которого делает вывод об отсутствии фонетического сходства, поскольку, несмотря на сходство первых слов «МИШКА», они имеют существенные отличия за счет различных вторых слов «ЕНД ФРЕНДС» (2 слова) и «КОСОЛАПЫЙ» (одно слово), следовательно, прочтение сопоставляемых словесных обозначений будет различно.

Кроме того, совпадающий словесный элемент МИШКА в сравниваемых обозначениях имеет меньшую длину, чем отличающиеся словесные элементы, а

наличие амперсанда (&) в заявленном обозначении предопределяет графическое различие между словесными обозначениями, которое усиливается ввиду использования латиницы при написании слова «FRIENDS».

За счет наличия слова «FRIENDS» (друзья) и амперсанда (&) заявленное обозначение порождает ассоциации, связанные с образом компании людей, включая человека мужского рода (мальчика, юноши, мужчины) по имени «Михаил», а словесное обозначение «МИШКА КОСОЛАПЫЙ» порождает ассоциации, связанные с детским игрушечным медведем.

По мнению заявителя, сравниваемые обозначения вызывают у потребителя различное общее впечатление, не ассоциируются друг с другом и в целом не являются сходным до степени смешения.

Противопоставленные товарные знаки «МИШКА КОСОЛАПЫЙ» по свидетельствам №№ 151144, 78644, 78645 зарегистрированы в отношении товаров 30 класса МКТУ, которые, как было показано выше, не являются однородными с товарами 30 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается охрана заявленного обозначения, а противопоставленные товарные знаки «МИШКА КОСОЛАПЫЙ» по свидетельствам №№ 640919, 540797, 301363, 199722, 202797, которые включают товары 30 класса МКТУ, однородные товарам по заявленному обозначению, и общеизвестный знак № 160, также не могут служить препятствием к регистрации заявленного обозначения, поскольку не являются сходными по фонетическим, визуальным и семантическим критериям оценки сходства словесных обозначений, в связи с чем вызывают у потребителя различное общее впечатление, не ассоциируются друг с другом и в целом не являются сходным до степени смешения.

Кроме того, заявитель полагает, что элемент «МИШКА», входящий во все противопоставленные знаки и в заявленное обозначение, является слабым элементом сравниваемых обозначений, поскольку входит в состав большого количества товарных знаков, зарегистрированных на имя разных лиц (свидетельства №№882357, 214833, 582752, 696143, 171343, 682653, 705799, 652492, 386011, 169675, 826457, 597180, 613356, 207975, 494710, 350206, 576860, 307642, 849190, 682570, международная регистрация №1346071).

Кроме того, в подтверждение своей позиции относительно отсутствия сходства заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками, заявитель ссылается на решение коллегии палаты по патентным спорам о регистрации товарного знака «МИШКА СЛАДКОЕЖКА» по свидетельству №494710.

Заявитель также ссылается на то, что совпадение элементов, обладающих слабой различительной способностью и часто используемых разными производителями, как правило, не достаточно для вывода о том, что товарные знаки составляют серию, принадлежащую только одному лицу.

В силу изложенного, заявленное обозначение, включающее словесный элемент «МИШКА», не может рассматриваться потребителем как продолжение серии противопоставленных товарных знаков, зарегистрированных на имя ОАО «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь», кроме того, качестве общеизвестного товарного знака № 160 зарегистрировано комбинированное обозначение, включающее иллюстрацию картины Ивана Шишкина «Утро в сосновом лесу», занимающую основное поле товарного знака, и словесное обозначение «МИШКА КОСОЛАПЫЙ», написанное мелким шрифтом сбоку.

При этом известность данного знака была установлена для товаров 30 класса МКТУ - «конфеты». Именно с конфетами и ассоциируется обозначение «Мишка косолапый». Мороженого под таким наименованием на рынке нет.

Заявитель также приводит сведения об использовании заявленного обозначения в отношении товаров 30 класса МКТУ «мороженое», которое производится по его заказу различными предприятиями с 2021 года.

На основании изложенного заявитель просит зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ:
йогурт замороженный [мороженое]; мороженое; порошки для приготовления мороженого; сорбет [мороженое].

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатка страницы с сайта academic.ru (<https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/863538>) с определением терминов МОРОЖЕНОЕ и КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ;

- распечатка страницы с сайта academic.ru (<https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/691083>) - определение термина ТОПТЫЖКА;
- стихотворение «Мишка косяпый» (<https://stihi.ru/2017/01/05/2542>);
- информация о товаре - мороженое «Мишка на полюсе» (https://www.shineline.com/ru/icecream_category/mishka-na-polyuse);
- информация о товаре «мишка на севере»;
- распечатка товарного знака ВЕРНЫЙ по свидетельству № 540060;
- распечатка страницы сайта сети магазинов ВЕРНЫЙ (<https://www.verno-info.ru>);
- отчет о продажах мороженого «МИШКА & FRIENDS» в сети магазинов ВЕРНЫЙ;
- договор поставки № П 2871 от 19.03.2018 между заявителем и производителем мороженого ООО «НБН – Пломбир»;
- макеты этикеток мороженого «МИШКА & FRIENDS», согласованные с производителями мороженого ООО «ТАЛОСТО – 3000» и ООО «Хладокомбинат № 3»;
- приложение № 5 к Договору ПУ 101;
- распечатка страницы ООО «НБН – Пломбир» (Новгородский хладокомбинат) социальной сети ВКОНТАКТЕ;
- распечатка страниц Лента Новостей Санкт-Петербурга за 27.06.2022 (<http://piter-news.net/society/2022/06/27/272329.html>), Санкт Петербургские ведомости, <https://spbvedomosti.ru/news/gorod/v-peterburgskikh-magazinakh-nashli-poddelnoe-morozhenoe/>);
- распечатка страниц Комсомольская правда от 16.06.2022 (<https://www.spb.kp.ru/daily/27406/4603546/>);
- объявление на Яндекс маркет с предложением мороженого «Мишка & Friends» (<https://market.yandex.ru/product--morozhenoe-plombir-vanilnyi-v-sakharnom-rozhkemishkafriends-110g/1755697767?clid=703&sku=101715499750&сра=1>);
- отзыв от 19.01.2022 о мороженом от «Мишка & Friends» на сайте rate goods (<https://ratengoods.com/goods/32193137/4601203015929/morozhenoe-mishkafriends-krembrjule-stakanchik-vafelnyj/?tab=reviews>).

На заседании коллегии, состоявшемся 17.02.2023, были выявлены дополнительные обстоятельства, не указанные в заключении по результатам экспертизы при вынесении решения, а именно: сходство заявленного обозначения до степени смешения с товарными знаками №849188, 849189, 849191 в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ, что не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В своем выступлении на коллегии представитель заявителя поддержал доводы возражения, полагая, что противопоставленные товарные знаки, дополнительно выявленные коллегией, не являются сходными с заявленным обозначением, соответственно, просьба о переносе заседания для подготовки мотивированного ответа им не была заявлена.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (07.05.2021) поступления заявки №2021728152 на регистрацию товарного знака 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015.

В соответствии с требованиями пункта 6 (2) 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.

Согласно пункту 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 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. 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 быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Заявленное обозначение, как указано выше, представляет собой словесное обозначение «**МИШКА & FRIENDS**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавита.

Регистрация товарного знака испрашивается в отношении скорректированного перечня товаров 30 класса МКТУ «йогурт замороженный [мороженое]; мороженое; порошки для приготовления мороженого; сорбет [мороженое]».

В соответствии с заключением по результатам экспертизы препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака были указаны следующие знаки, зарегистрированные в отношении товаров 30 класса МКТУ:



- комбинированный товарный знак «» по свидетельству №160 [1], признанный общеизвестным в отношении товаров 30 класса МКТУ «конфеты, глазированные шоколадной глазурью» с 01.06.2015;

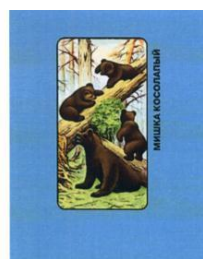
МИШКА

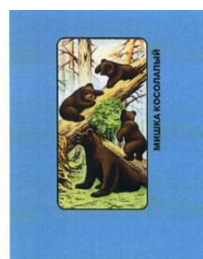
- словесный товарный знак «**МИШКА**» по свидетельству №819509 [2],

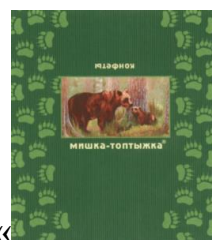
МИШКА

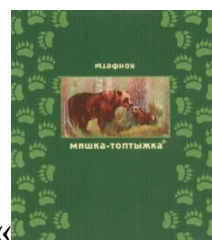
- словесный товарный знак «**MISHKA**» по свидетельству №636330 [3],

- словесный товарный знак «*Мишка*» по свидетельству №450932 [4],



- комбинированный товарный знак «» по свидетельству №640919 [5],




- комбинированный товарный знак «» по свидетельству №535480 [6],

МИШКА КОСОЛАПЫЙ

- словесный товарный знак «**МИШКА КОСОЛАПЫЙ**» по свидетельству №540797 [7],

- словесный товарный знак «**МИШКА КОСОЛАПЫЙ**» по свидетельству №362463 [8],

- комбинированный товарный знак «» по свидетельству №301363 [9],

- словесный товарный знак « **МИШКА** » по свидетельству №221028 [10],

- словесный товарный знак « **МИШКА КОСОЛАПЫЙ**
MISHKA KOSOLAPYI » по свидетельству №199722 [11],

- словесный товарный знак « **МИШКА**
MISHKA » по свидетельству №197294 [12],



- комбинированный товарный знак « **МИШКА КОСОЛАПЫЙ** » по свидетельству №202797 [13],

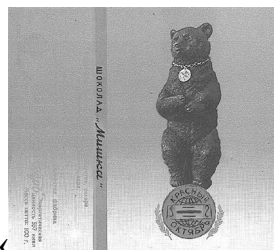
- словесный товарный знак « **МИШКА — ДЕТЯМ** » по свидетельству №182730 [14],

- словесный товарный знак « **МИШКА—ОЛИМПИЕЦ** » по свидетельству №183280 [15],

- словесный товарный знак « **МИШКА—ТОПТЫЖКА** » по свидетельству №173518 [16],



- комбинированный товарный знак « **МИШКА КОСОЛАПЫЙ** » по свидетельству №151144 [17], -



комбинированный товарный знак « **МИШКА КОСОЛАПЫЙ** » по свидетельству №103964 [18],



- комбинированный товарный знак «» по свидетельству №78644 [19],



- комбинированный товарный знак «» по свидетельству №78645 [20].

Кроме того, в дополнение к указанным противопоставленным товарным знакам коллегией были выявлены товарные знаки №№ 849188 [21], 849189 [22], 849191 [23], выданные приобретателю – Товариществу с ограниченной ответственностью «Шин-Лайн», Казахстан, в результате государственной регистрации 20.01.2022 договора РД0385607 об отчуждении исключительного права на товарные знаки № 819509 [2], № 636330 [3] в отношении части товаров «мороженое» и № 450932 [4] в отношении части товаров «мороженое», «мороженое фруктовое».

При анализе заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками [1] - [23] на соответствие требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса учитывалось наличие в них, помимо словесного элемента «МИШКА», дополнительных словесных элементов («МИШКА КОСОЛАПЫЙ», «МИШКА-ТОПТЫЖКА», «МИШКА КОСОЛАПЫЙ / MIШKA KOSOLAPYI», «МИШКА – ДЕТЯМ», «МИШКА-ОЛИМПИЕЦ»), которые влияют на фонетику, графику и семантику сравниваемых обозначений, а также изобразительных элементов, в частности, воспроизводящих фрагмент известной картины И.И. Шишкина «Утро в сосновом лесу», влияющих на общее зрительное впечатление при восприятии этих обозначений.

Кроме того, коллегия приняла во внимание то обстоятельство, что различительная способность словесного элемента «МИШКА» ослаблена вследствие значительного количества товарных знаков, включающих этот словесный элемент,

зарегистрированных на имя различных юридических лиц, в том числе охраняемых в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

Таким образом, из всего массива противопоставленных товарных знаков [1] - [23] следует выделить товарные знаки:

МИШКА

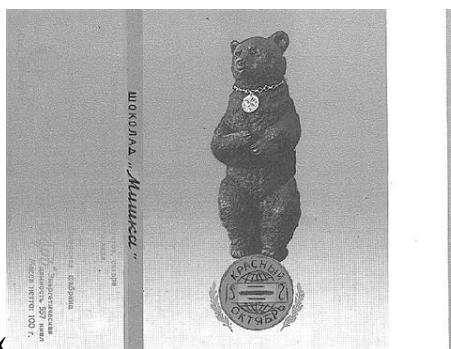
« **МІСНКА** » по свидетельству №819509 [2] и по свидетельству №849191 [23],

МИШКА

« **MISHKA** » по свидетельству №636330 [3] и по свидетельству №849189 [22],

« **Мишка** » по свидетельству №450932 [4] и по свидетельству №849188 [21],

« **МИШКА** » по свидетельству №221028 [10], « **МИШКА
MISHKA** » по свидетельству



№197294 [12], « **MIŠKA** » по свидетельству №103964 [18], в

которых словесный элемент «МИШКА» является основным индивидуализирующим элементом, полностью фонетически входящем в заявленное обозначение, что определяет фонетическое сходство этих обозначений.

Кроме того, сравниваемые обозначения обладают семантическим сходством, поскольку именно на словесный элемент «МИШКА», который имеет самостоятельное значение, падает логическое ударение в этих обозначениях, при этом следует отметить совпадение этого смыслового значения, поскольку дополнительное слово FRIENDS в заявленном обозначении не вносит какого либо иного значения в слово «МИШКА».

Учитывая фонетическое и семантическое сходство, графические различия не оказывают существенного влияния на общий вывод о сходстве сравниваемых обозначений.

Таким образом, сравнению с заявленным обозначением подлежат следующие товарные знаки:

МИШКА

- товарный знак « **МІШКА** » по свидетельству №819509 [2], который охраняется, в частности, в отношении товаров 30 класса МКТУ «батончики злаковые; блины; блюда на основе лапши; булки; вареники [шарики из теста фаршированные]; вермишель; вещества подслащивающие натуральные; гамбургеры [сэндвичи]; галеты солодовые; глюкоза для кулинарных целей; горчица; дрожжи; закуски легкие на основе хлебных злаков; заменители кофе; изделия макаронные; какао; каши; каши молочные; кетчуп [соус]; кофе; крахмал пищевой; крекеры; крупа манная; крупы пищевые; кулебяки с мясом; лапша; майонез; макароны; маринады; мед; мука пищевая; мюсли; напитки кофейные; напитки на базе какао; напитки чайные; напитки шоколадные; орехи в шоколаде; пельмени; перец; пироги с мясной начинкой; пицца; попкорн; порошки пекарские; приправы; продукты зерновые; пряности; равиоли; резинки жевательные; рис; сахар; соль поваренная; соусы [приправы]; спагетти; специи; сухари; сухари панировочные; суши; сэндвичи; тесто готовое; тортиллеры; уксус; хлеб; хлопья [продукты зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; хот-доги; цветы или листья, используемые в качестве заменителей чая; цикорий [заменитель кофе]; чай; чизбургеры [сэндвичи]»;

МИШКА

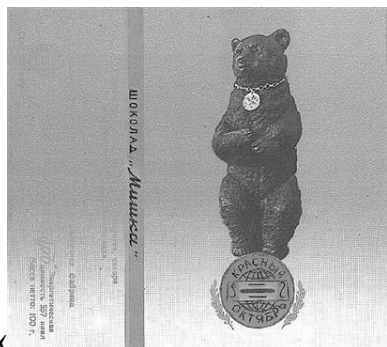
- товарный знак « **MISHKA** » по свидетельству №636330 [3], который охраняется, в частности, в отношении товаров 30 класса МКТУ «кофе; напитки кофейные; заменители кофе; цикорий [заменитель кофе]; чай; напитки чайные; какао-продукты; какао; напитки шоколадные; сахар; рис очищенный; мука пищевая; пекарные порошки; каши; крахмал пищевой; зерновые продукты; крупы пищевые; попкорн; мюсли; хлопья из зерновых продуктов; закуски лёгкие на основе риса; закуски лёгкие на основе хлебных злаков; кукурузные палочки; мучные продукты; продукты на основе овса; бисквиты; блины; булки; вермишель; лапша; изделия макаронные; спагетти; тесто; пироги; хлеб; пельмени; пицца; суши; сухари; мед; дрожжи; ферменты для теста;

глюкоза для кулинарных целей; пряности; специи; горчица; майонез; кетчуп [соус]; соусы [приправы]; уксус; приправы; соль поваренная; хлебобулочные изделия; жевательная резинка (за исключением используемой для медицинских целей)»;

- товарный знак «*Мишка*» по свидетельству №450932 [4], который охраняется, в частности, в отношении товаров 30 класса МКТУ «кофе; кофейные напитки; заменители кофе; цикорий; чай; напитки на основе чая; напитки какао-молочные; какао-продукты; какао; шоколадные напитки; сахар; мальтоза; рис; мука; каши; крахмал пищевой; зерновые продукты; крупы пищевые; тапиока; кукуруза молотая; попкорн; хлопья из зерновых продуктов; кукурузные палочки; мучные продукты; продукты на основе овса; овес дробленый; овес очищенный; солодовый экстракт; бисквиты; блины; булки; вермишель; лапша; макаронные изделия; спагетти; тесто; пироги; хлеб; пельмени; пицца; суши; мед; подслащивающие вещества натуральные; дрожжи; ферменты для теста; ароматические вещества; ванилин; ваниль; глюкоза пищевая; пряности; специи; горчица; майонез; кетчуп; соусы; уксус; приправы; соль; пищевые эссенции; хлебобулочные изделия; жевательная резинка»;

- товарный знак «**МИШКА**» по свидетельству №221028 [10], который охраняется в отношении товаров 30 класса МКТУ «кондитерские изделия; карамель [конфеты]; конфеты; пралине; вафли; кондитерские изделия мучные; торты»;

- товарный знак «**МИШКА
MISHKA**» по свидетельству №197294 [12], который охраняется в отношении товаров 30 класса МКТУ «кондитерские изделия, карамель, конфеты, пралине, кондитерские изделия мучные»;



- товарный знак «**МИШКА**» по свидетельству №103964 [18], который охраняется в отношении товаров 30 класса МКТУ «кондитерские изделия»;

- товарный знак «*Мишка*» по свидетельству №849188 [21], который охраняется в отношении товаров 30 класса МКТУ «мороженое; мороженое фруктовое»;

МИШКА

- товарный знак «*MISHKA*» по свидетельству №849189 [22], который охраняется в отношении товаров 30 класса МКТУ «мороженое»;

МИШКА

- товарный знак «*MIШKA*» по свидетельству №849191 [23], который охраняется в отношении товаров 30 класса «мороженое».

Анализ товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана вышеуказанным противопоставленным товарным знакам, с товарами 30 класса МКТУ («йогурт замороженный [мороженое]; мороженое; порошки для приготовления мороженого; сорбет [мороженое]»), в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленному обозначению, показал следующее.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных в пункте 45 Правил признаков в их совокупности в том случае, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом учитывается род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Однородность товаров, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака (йогурт замороженный [мороженое]; мороженое; порошки для приготовления мороженого; сорбет [мороженое] и товара «мороженое, мороженое

фруктовое, в отношении которых охраняются противопоставленные товарные знаки [21] – [23], очевидна, в силу принадлежности их к одной видовой группе товаров.

В соответствии с ГОСТ 31457-2012 «Межгосударственный стандарт. Мороженое молочное, сливочное и пломбир. Технические условия», который был введен в действие приказом Росстандарта от 12.11.2012 № 727 - ст, мороженое входит в группу стандартов Н17 «Молоко и молочные продукты» Классификатора государственных стандартов. Согласно Общероссийскому классификатору стандартов ОК (МК (ИСО/инфко МКС) 001-96) 001-2000, утвержденному постановлением Госстандарта России от 17.05.2000 № 138-ст, который гармонизирован с Международным классификатором стандартов (МКС) и Межгосударственным классификатором стандартов, мороженое входит в группу 67.100 «Молоко и молочные продукты», подгруппой которого является 67.100.40 «Мороженое и замороженные кондитерские изделия».

Таким образом, мороженое это пищевой продукт, который относится к группе замороженных кондитерских изделий, а также является десертом. Десерты – это группа кулинарных изделий, которые подают в конце трапезы. Как правило, десерты – это различные кондитерские изделия (конфеты, торты, пирожные), выпечка, мороженое, фрукты и др. При этом следует отметить, что рядовым потребителям соответствующих товаров, очевидно, что мучные и сахаристые кондитерские изделия, включенные в перечень противопоставленных товарных знаков, и мороженое являются взаимозаменяемыми и взаимодополняемыми десертами и их сочетание и совместное употребление в пищу широко распространено (мороженое с вафельными и шоколадными топингами и наполнителями, конфеты и печенье со вкусом пломбира, торт-мороженое) и, как следствие, могут быть отнесены потребителями к одному источнику происхождения. Такие товары могут реализовываться в одних местах (продовольственные магазины, кафе и рестораны, места уличной торговли), позволяя потребителю приобретать их для совместного потребления.

Соответственно, однородные и идентичные товары характеризуются одинаковым функциональным назначением, кругом потребителей и условиями реализации.

Противопоставленные товарные знаки [2] – [4] не содержат в перечне товаров 30 класса МКТУ таких позиций как мороженое и кондитерские изделия. Соответственно, в

отношении этих товарных знаков нельзя сделать вывод об их сходстве до степени смешения с заявленным обозначением.

Что касается противопоставленных товарных знаков [10], [12], [18], [21] – [23], которые охраняются в отношении таких товаров как мороженое и кондитерские изделия, то вышеуказанный анализ позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение и эти знаки способны вызывать в сознании потребителя сходные ассоциации в отношении идентичных и однородных товаров, несмотря на отдельные визуальные различия, и, соответственно, сходны до степени смешения.

Таким образом, вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, сделанный в заключении по результатам экспертизы, на основании которого принято решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака, следует признать обоснованным.

Что касается представленных заявителем материалов об использовании заявленного обозначения, то коллегия обращает внимание на то, что представленные материалы не могут опровергнуть вышеуказанный вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям законодательства.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.12.2022, изменить решение Роспатента от 14.09.2022, отказать в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021728152 с учетом дополнительных обстоятельств.