

**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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее 26.08.2022, поданное Акционерным обществом "Кондитерско - булочный комбинат "Черёмушки", Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020767065 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2020767065, поданной 25.11.2020, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне.

Птичье чудо

Согласно материалам заявки заявлено словесное обозначение:


Согласно корреспонденции от 14.04.2022 в материалы заявки были внесены изменения в отношении перечня товаров 30 класса МКТУ: *«мучные кондитерские изделия, а именно торты»*.

Роспатентом 27.04.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020767065 в отношении всех товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне, в связи с его несоответствием требованиям

пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено следующее:

- заявленное обозначение сходно фонетически и семантически до степени смешения



с товарным знаком «», зарегистрированным ранее по свидетельству № 716654 с приоритетом от 05.10.2018 на имя Открытого акционерного общества "Тульская кондитерская фабрика "Ясная Поляна", 300036, Тульская область, г. Тула, Одоевское ш., 83, в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ;

- сравниваемые товары 30 класса МКТУ являются однородными, поскольку соотносятся как род (вид), имеют общее назначение, условия реализации, круг потребителей и т.д.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 26.08.2022 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 27.04.2022.

Доводы возражения, поступившего 26.08.2022, сводятся к следующему:

- заявитель провел социологическое исследование отношения потребителей к противопоставленному товарному знаку по свидетельству № 716654 и заявленному обозначению «Птичье чудо». Более половины всех опрошенных (61%) не знают кондитерское изделие «Чудо - птица». Большинство (93%) респондентов затруднились дать ответ на вопрос о производителе данного изделия. При этом 71 % респондентов не знают кондитерское изделие «Птичье чудо». Среди тех, кто пытался указать производителя «Птичье чудо», треть (32%) верно называли «Черемушки»;

- результаты проведенного социологического исследования опровергают вывод экспертизы о сходстве до степени смешения сравниваемых обозначений;

- сравнение сравниваемых обозначений по семантическому признаку показало следующее. «Чудо - птица» - это обозначение, многократно упоминаемое в общедоступных источниках. «Чудо – птица» является персонажем сказок, стихов, песен, загадок, объектов декоративно - прикладного искусства. В частности, «Чудо -

птица» - это немецкая сказка, которая включена в сборник «Сказки братьев Гримм».

«Чудо - птица» - это название латышской сказки. «Чудо – птица» является именем собственным в русской поэзии. На сайте <https://proza.ru/2016/09/19/1502> опубликован рассказ «Чудо - птица», в которой «Чудо – птица» является действующим персонажем, предстает в образе огненного существа, творящего чуда. Дата публикации 2016 год. На сайте <http://samlib.ru/s/sorokam/firebird.shtml> опубликован рассказ Марины Борисовой «Чудо - птица». Дата публикации 19.09.2016. «Чудо – птица» является сказочным персонажем рассказа. На сайте <https://proza.ru/2015/01/06/689> опубликовано стихотворение Алексея Горшкова «Чудо - птица». Дата публикации 2015 год. «Чудо – птица» является названием песни Вячеслава Малежика <https://malezhik.ru/albums/chudopititsa>. Чудо - птица является героем компьютерной игры Angry Birds Evolution (с англ. — «Злые птицы: Эволюция») Вышла 14 июня 2017 года. В описании персонажа указано, что чудо - птица представляет из себя светло-синюю птицу овально - вытянутой формы, экстравагантную, женственную, гордую, хвастливую и т.д.;

- на дату приоритета противопоставленного товарного знака по свидетельству № 716654 обозначение «Чудо-птица» упоминалось в Интернете 4 620 000 раз. Большинство упоминаний сопровождается изображением сказочного персонажа в образе птицы с разноцветными перьями и пушистым хвостом;
- заявленное обозначение «Птичье чудо» является фантазийным, никаких ассоциаций с широко известным словом «Чудо - птица» иметь не может;
- на дату подачи рассматриваемой заявки обозначение «Птичье чудо» в общедоступных источниках информации не упоминалось;
- при сравнении обозначений «Чудо - птица» и «Птичье чудо» имеет место совпадение словесного элемента «Чудо». Но в сочетании с иными словесными элементами - он меняет семантическое значение;
- заявителем приведены сведения из судебной практики: дело № СИП -171/2016, № СИП-657/2017 и т.д.;
- фонетические различия сравниваемых обозначений заключаются в следующем. Противопоставленный товарный знак является сложным (составным) словом в русском языке, которое написано через дефис и представляет собой единое целое.

Заявленное обозначение представляет собой словосочетание из двух слов - существительного и зависимого от него прилагательного. При этом элемент «чудо» занимает разную позицию (начало и конец);

- сочетание словесного элемента «Чудо - птица» и изобразительного элемента (сказочного персонажа в виде птицы) очень широко было представлено в Интернете на дату приоритета противопоставленного товарного знака, что способствует формированию определенного образа сказочного персонажа. Заявленное обозначение выполнено стандартным шрифтом, доступно в любом приложении Microsoft Word. На дату подачи заявки обозначение «Птичье чудо» в общедоступных источниках информации не упоминалось. Изложенное свидетельствует о визуальных различиях сравниваемых обозначений;

- заявитель начал введение в оборот мучного кондитерского изделия - торта под названием «Птичье чудо» и с 2021 года принимает меры к рекламе этого товара (акции в федеральных и региональных торговых сетях «Spar» и «Пловдив», г. Санкт - Петербург).

На основании изложенного заявителем выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ «*мучные кондитерские изделия, а именно торты*».

В подтверждение своих доводов заявителем к материалам возражения были приложены:

- решение об отказе в государственной регистрации товарного знака от 27.04.2022 по заявке № 2020767065 – [1];

- аналитический отчет по результатам количественного исследования «Тестирование товарного знака «Птичье чудо» бренда «Черемушки» на предмет сходства /различия с кондитерскими изделиями «Чудо - птица» бренда «Тульская кондитерская фабрика ЯСНАЯ ПОЛЯНА» – [2];

- письмо ООО «Оу ЭМАй Интернешнл» «Описание методологии исследования» (Оригинал) – [3].

Изучив материалы дела, и заслушав присутствующих участников рассмотрения возражения, поступившего 26.08.2022, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (25.11.2020) заявки № 2020767065 правовая база для

оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (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.

Согласно требованиям пункта 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 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.

Согласно пункту 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 на регистрацию в качестве товарного знака обозначение

### Птичье чудо

представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом, буквами русского алфавита в одну строку, при этом первая буква выполнена заглавной, остальные - строчные. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ «мучные кондитерские изделия, а именно торты».

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта

б (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В качестве противопоставления в заключении по результатам экспертизы



приведен товарный знак по свидетельству № 716654 с приоритетом от 05.10.2018. Правообладатель: ОАО "Тульская кондитерская фабрика "Ясная Поляна", г. Тула. Правовая охрана товарного знака действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 30 класса МКТУ «кондитерские изделия» в цветовом сочетании: «желтый, золотой, красный, белый, оранжевый, синий, фиолетовый, коричневый». Неохраняемый элемент - изображение кондитерского изделия.

В комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом является словесный элемент, так как он легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения. Таким образом, наиболее значимым элементом противопоставленного товарного знака по свидетельству № 716654 является словесный элемент «Чудо-Птица», поскольку именно он обуславливает индивидуализирующую способность обозначения в целом.

Сходство сравниваемых обозначений обусловлено фонетическим сходством словесных элементов «Чудо-Птица» и «Птичье чудо», поскольку элементы «чудо» являются тождественными, а в словесных элементах «Птица» и «Птичье» совпадают согласные звуки «пт-» и гласная «-и-», расположенные в одинаковом порядке. Различие в окончаниях данных словесных элементов не приводит к возникновению качественно иных звуковых образов, поскольку совпадает большинство гласных и согласных звуков, составляющих сравниваемые обозначения.

Семантически сравниваемые обозначения порождают одинаковые смысловые образы, связанные со сверхъестественным необычным существом – птицей, ее сказочным образом и чудесами.

В отношении довода заявителя о том, что слово «Чудо - птица» является персонажем многочисленных произведений (сказок, стихов, мифов, загадок и т.д.), а

заявленное обозначение «Птичье чудо» является фантазийным, коллегия отмечает следующее. Сравнимые обозначения, с учетом входящих в их состав словесных элементов «Чудо - птица» и «Птичье чудо», вызывают одинаковые семантические ассоциации, связанные с чудесами, порождаемыми птицей.

Визуально сравниваемые обозначения имеют различия, обусловленные графической проработкой, наличием дополнительных изобразительных элементов, использованием разных шрифтов, а также цветового сочетания. Данные различия носят второстепенный характер с точки зрения их индивидуализирующей способности. Однако, выполнение словесных элементов «Чудо-Птица» и «Птичье чудо» буквами русского алфавита визуально сближает сравниваемые обозначения. Кроме того, признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 716654 ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Анализ однородности сравниваемых товаров 30 классов МКТУ, указанных в перечне, показал следующее.

Заявленные товары 30 класса МКТУ *«мучные кондитерские изделия, а именно торты»* заявленного обозначения и товары 30 класса МКТУ *«кондитерские изделия»* противопоставленного товарного знака по свидетельству № 716654 относятся к одному родовому понятию *«изделия кондитерские, сладости»*, имеют общее назначение (для употребления в пищу в качестве десерта), общий круг потребителей (любители сладкого), являются взаимодополняемыми, либо взаимозаменяемыми, совместно встречаются в гражданском обороте, продаются на одинаковых прилавках с кондитерской продукцией, что свидетельствует об их однородности.

Согласно пункту 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление ВС РФ № 10) 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.

С учетом высокой степени однородности анализируемых товаров 30 класса МКТУ риск смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству № 716654 в гражданском обороте увеличивается.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 716654 являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения в отношении товаров 30 класса МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса является правомерным.

В отношении исследования «Тестирование товарного знака «Птичье чудо» бренда «Черемушки» на предмет сходства /различия с кондитерскими изделиями «Чудо - птица» бренда «Тульская кондитерская фабрика ЯСНАЯ ПОЛЯНА» [2] коллегия отмечает следующее. Данное исследование касается тестирования наименования «Птичье чудо» на момент сходства/различия с наименованием «Чудо-птица» бренда «Тульская кондитерская фабрика Ясная поляна». Так, 61 % респондентов не знают кондитерское изделие «Чудо-птица». 93 % опрошенных затруднились дать ответ на вопрос о бренде-производителе. 71 % опрошенных не знают кондитерские изделия «Птичье чудо». 75 % опрошенных респондентов не склонны перепутать кондитерские изделия между собой. Большинство опрошенных затруднились назвать производителей изделий «Птичье чудо» (95 %) и «Чудо-птица» (93 %). Представленные данные касаются знания потребителями сравниваемых кондитерских изделий. При этом сравнительного анализа в отношении заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству № 716654, как средств индивидуализации, с точки зрения фонетического, семантического, графического критериев сходства данное исследование не содержит. Кроме того, данное исследование не содержит ретроспективы. Таким образом, представленное исследование [2] не приводит к иным выводам коллегии.

Доводы о начале заявителем в 2021 году фактической деятельности с использованием заявленного обозначения не опровергают вывод коллегии о его несоответствии требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса ввиду наличия «старшего» права у иного лица на сходный товарный знак в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

Приведенные сведения из судебной практики не имеют преюдициального значения. При этом делопроизводство по каждой заявке ведется независимо, с учетом обстоятельств каждого конкретного дела.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.08.2022, оставить в силе решение Роспатента от 27.04.2022.**