

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 26.06.2020, поданное ИП Шибаланской А.А., Нижегородская обл., г. Бор (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 678608, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2017746888, поданной 08.11.2017, зарегистрирован 29.10.2018 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за № 678608 на имя Крюковой Екатерины Сергеевны, 603087, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, сл. Александровская, д. 192 (далее – правообладатель) в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый

МИШЕЛЬ-КОЛИБРИ

товарный знак является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 26.06.2020 возражение, в котором выражено мнение о несоответствии оспариваемого товарного знака [1] требованиям пунктов 6 (2), 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения, поступившего 26.06.2020, сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак [1] является сходным до степени смешения с товарным знаком, исключительные права на которые принадлежат лицу, подавшему

возражение: **КОЛИБРИ** [2] по свидетельству № 194977 с приоритетом от 26.11.1998 (срок действия регистрации продлен до 26.11.2028), правовая охрана которого действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 30 класса МКТУ;

- противопоставленный товарный знак [2] выполнен заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом и представляет собой название американской птички, очень маленькой по размеру, обычно пестрой раскраски;

- оспариваемый товарный знак [1] является словесным, включает имя собственное «МИШЕЛЬ» и словесный элемент «КОЛИБРИ»;


- при сравнении оспариваемого товарного знака [1] и противопоставленного товарного знака [2] совпадает вид сравниваемых обозначений (словесные), шрифт, используемый алфавит;

- фонетические и семантические различия сравниваемых товарных знаков [1] и [2] носят второстепенный характер;

- сравниваемые товарные знаки [1] и [2] являются сходными до степени смешения по фонетическому критерию сходства благодаря вхождению противопоставленного товарного знака [2] в оспариваемый товарный знак [1];

- сравниваемые товарные знаки [1] и [2] являются сходными до степени смешения по семантическому критерию сходства, поскольку они вызывают в сознании потребителя одни и те же ассоциации – образ маленькой пестрой птички. Словосочетание «Мишель-Колибри» представляет собой словосочетание со связью примыкание. Слово «Мишель», являясь слабым элементом, лишь конкретизирует слово «Колибри», являющееся сильным элементом;

- сравниваемые товарные знаки [1] и [2] предназначены для маркировки однородных товаров 30 класса МКТУ, относящихся к продуктам питания – дешевым товарам широкого потребления;
- противопоставленный товарный знак [2] используется лицом, подавшим возражение, с 1999 года. Лицо, подавшее возражение, известно как производитель мороженого и кондитерских изделий;
- товарный знак [2] известен на рынке с 1999 года в качестве средства индивидуализации мороженого, кондитерских изделий (к возражению приложены товарные накладные, счета-фактуры, договоры, сведения о реализации продукции и т.п.). Кондитерские изделия «Колибри» производятся с 2008 года. Также лицо, подавшее возражение, ссылается на данные социологического опроса об известности товарного знака [2] на рынке;
- кондитерские изделия и мороженое, маркированные товарными знаками «КОЛИБРИ» производятся и вводятся в гражданский оборот с 1999 года по настоящее время аффилированной группой лиц: ИП Шибаланская А.А., ООО «Колибри» (ИНН 5246038050), ИП Микешин Д.И. (ИНН 524600001401);
- согласно данным из бухгалтерской справки ИП Шибаланской А. А. объемы вафельных изделий, которые реализуются в коробках, маркированных товарным знаком «КОЛИБРИ», за период с 2005-2019 г.г. составили 37 551 413 кг, общей стоимостью 2 898 387 350 рублей;
- объемы реализованного мороженого под товарным знаком «КОЛИБРИ» за период 2001-2019 гг. составили 132 843 752 кг, общей стоимостью 11 948 344 438 рублей;
- реализация товаров осуществляется во многих регионах и городах Российской Федерации;
- лицо, подавшее возражение, является администратором доменного имени colibrigor.com, на указанном сайте размещены предложения к продаже мороженого и кондитерских изделий, а также данные представлены на видеохостинге YouTube;
- лицо, подавшее возражение, и правообладатель являются производителями кондитерских изделий и находятся в пределах Нижегородской области;

- лицу, подавшему возражение, в отношении товаров 30 класса МКТУ «мороженое»
ЗАБАВНОЕ
также принадлежат исключительные права на товарные знаки: КОЛИБРИ [3] по
свидетельству № 400739 с приоритетом от 31.12.2008 (срок действия регистрации
продлен до 31.12.2028);  [4] по свидетельству № 277131 с приоритетом от
05.12.2002 (срок действия регистрации продлен до 05.12.2022). В указанных
товарных знаках сильным элементом является элемент «КОЛИБРИ»;
- противопоставленные товарные знаки [2-4] образуют серию товарных знаков лица,
подавшего возражение, а также им подана заявка № 2020717984;
 - сравниваемые товары 30 класса МКТУ либо идентичны, либо однородны. При этом
«кондитерские изделия» и «мороженое» являются взаимодополняемыми по
отношению к десертам и могут быть отнесены потребителями к одному источнику
происхождения;
 - лицо, подавшее возражение, и правообладатель 16.01.2018 заключили
лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака по
свидетельству № 194977 (товары 30 класса МКТУ – «кондитерские изделия; вафли,
мучные продукты»). 15.01.2019 между сторонами было заключено соглашение о
расторжении лицензионного договора. На момент подачи заявки на регистрацию
оспариваемого товарного знака правообладатель знал о лице, подавшем возражение,
его деятельности в отношении производства и реализации кондитерских изделий, в
частности, тортов, маркируемых товарным знаком «КОЛИБРИ». Данные действия
правообладателя представляют собой недобросовестную конкуренцию;
 - государственная регистрация оспариваемого товарного знака [1] способна ввести в
заблуждение потребителя относительно изготовителя кондитерских изделий.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, с материалами
возражениями и дополнениями к нему представлены следующие документы:

- сведения о товарных знаках [1-4], заявке № 2020717984 (сведения о
делопроизводстве) – [5];
- сведения об аффилированности лица, подавшего возражение, ООО «Колибри», ИП
Микешина Д.И. (свидетельства, выписки из ЕГРЮЛ и т.п.) – [6];

- бухгалтерская справка ИП Шибаланской А.А. об объемах реализованных вафельных изделий под товарным знаком «КОЛИБРИ» за период с 2005-2019 гг. – [7];
- договоры купли-продажи, контракты, счета-фактуры, товарные накладные и другая сопроводительная документация – [8];
- благодарности и благодарственные письма – [9];
- справка ООО «Колибри» о видах и количестве реализованной продукции, маркируемой товарным знаком по свидетельству № 194977 «КОЛИБРИ» – [10];
- бухгалтерская справка ИП Микешина Д.И. об общем объеме реализации вафельных изделий под товарным знаком «Колибри» за 2007 - 2019 гг. – [11];
- сертификаты соответствия, в том числе на вафельные изделия – [12];
- письмо от ООО «Морус» о предоставлении права использования ТУ по изготовлению мороженого «Колибри» от 13.05.1999 – [13];
- технические условия ТУ 9228-003. 42365833-01 на мороженое «КОЛИБРИ» от 10.05.2001 – [14];
- санитарно-эпидемиологическое заключение № 39.КС.11.922.Т.000068.05.01 от 08.05.2001 на ТУ «Мороженое «КОЛИБРИ» – [15];
- договор поставки упаковки из гофрокартона с товарным знаком «Колибри» № 538 от 03.01.2005 с ЗАО ТД «Нижкартон» – [16];
- дополнительное соглашение от 01.02.2005 г., приложение № 1 от 01.03.2005 г. Согласование дизайна логотипа «Колибри» для коробки – [17];
- акт выполненных работ к дополнительному соглашению от 01.02.2005 договора № 538 от 18.03.2005 – [18];
- документы в отношении рекламы (акты, договоры, справки, документы по согласованию в отношении календарей, флажков, фирменных пакетов, буклетов, каталогов продукции, полиграфической продукции, бейсболок, упаковки, ее дизайна и т.п., приложения к ним, платежные поручения и т.п.) – [19];
- документы по разработке веб-сайта – [20];
- скриншоты сайта colibrigor.com., скриншоты видео о фабрике мороженого и кондитерских изделий «Колибри» (г. Бор, ИП Шибаланская А.А.), размещенных на видеохостинге YouTube, а также в социальных сетях, электронных журналах – [21];

- сведения о публикациях в периодических изданиях (статьи в журналах, газетах и т.п.) – [22];
- сведения об экспонировании на выставках в Российской Федерации и за ее пределами товаров, маркированных товарным знаком «КОЛИБРИ» по свидетельству № 194977 (дипломы, сертификаты и т.п.) – [23];
- материалы закупки (этикетка от 30.08.2017, этикетка от 01.09.2017) – [24];
- претензия о нарушении исключительного права на товарный знак и ответ на нее, данные лицензионного договора о предоставлении права использования товарного знака по свидетельству № 194977, письмо, соглашение о его расторжении – [25];
- заключение Лаборатории социологической экспертизы социологического центра РАН № 39-2020 от 08.04.2020 г. – [26];
- скриншоты страниц «Справочник по правописанию и стилистике» Д. Э. Розенталя с сайта [http:// www.rosental-book.ru](http://www.rosental-book.ru) – [27];
- фото сушек и баранок в упаковках – [28].

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным полностью предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 678608 [1] в отношении всех товаров 30 класса МКТУ.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем 26.06.2020 возражении, представил по его мотивам отзыв, основные доводы которого сведены к следующему:

- правообладатель отрицает сходство и ассоциирование сравниваемых товарных знаков друг с другом;
- наличие элемента «Колибри» в товарных знаках лица, подавшего возражение, не свидетельствует о наличии серии товарных знаков, зарегистрированных на его имя. Так, согласно данным Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ («кондитерские изделия», «мучные изделия», «мороженое» и пр.) на имя разных лиц на территории Российской Федерации зарегистрированы различные товарные знаки со словесным элементом «КОЛИБРИ» (например, «СОЛНЕЧНЫЙ КОЛИБРИ», свидетельства № 669528, 557887, «СИБИРСКАЯ КОЛИБРИ»,

свидетельство № 373402, «ЗОЛОТАЯ КОЛИБРИ», свидетельство № 497475), «МОЛОЧКО КОЛИБРИ», свидетельство № № 562585 и т.д.;

- поставки по заключенным договорам носят неоднородный характер, что выражается в незначительных объемах поставок. Среди покупателей отсутствуют крупные торговые сети, что позволило бы утверждать о высоком покупательском спросе товаров, маркированных противопоставленным товарным знаком [2];

- часть договоров относится к не крупным городам и населенным пунктам. Между некоторыми товарными накладными и датой приоритета оспариваемого товарного знака есть перерывы в несколько лет, за которые документы, подтверждающие факт ввода в оборот товаров, маркированных товарными знаками лица, подавшего возражение, отсутствуют;

- в возражении отсутствуют крупные вложения в рекламу, а именно за 15 лет затраты составили всего 4 024 000 рублей. Количество подписчиков в социальной сети «ВКонтакте» также является незначительной величиной, а именно - 2133 подписчика;

- из статей СМИ не представляется возможным почерпнуть тиражи и территории распространения изданий, на страницах которого печатались статьи. Абсолютное большинство изданий носят региональный характер;

- представленные дипломы за участие в выставках и конкурсах не свидетельствуют о широкой степени известности противопоставленных товарных знаков на территории Российской Федерации;

- социологический опрос содержит ряд неточностей (нет преамбулы, присутствуют наводящие вопросы и т.д.);

- бухгалтерские справки не доказывают интенсивность использования товарных знаков;

- правообладателю принадлежит серия товарных знаков, объединенных элементом «МИШЕЛЬ» в отношении товаров 30 класса МКТУ: **МИШЕЛЬ** по

МИШЕЛЬ ЭКЛЕР

свидетельству № 415401, приоритет от 16.10.2008, **ГУРМЕ** по

свидетельству № 679739, приоритет от 08.11.2017, по свидетельству № 681153, приоритет от 08.11.2017 и т.д. Элемент «Мишель» повышает различительную способность, в том числе оспариваемого товарного знака [1], что также говорит в пользу его несходства с противопоставленными товарными знаками [2-4];

- правообладатель является производителем кондитерских изделий (тортов и пирожных), для индивидуализации своей деятельности и выпускаемых товаров правообладатель использует обозначение «Мишель». В подтверждение своей позиции правообладателем приложены товарные накладные, договоры, сведения о реализации в крупных торговых сетях: Перекресток, Метро, Атак и т.п.;

- присутствие продукции компании «МИШЕЛЬ» в крупных торговых сетях обеспечивает высокую узнаваемость товарного знака «МИШЕЛЬ» и высокий покупательский спрос, повышает различительную способность;

- продукция поставляется в различные регионы и города Российской Федерации;

- товарный знак «МИШЕЛЬ-КОЛИБРИ» воспринимается потребителями как продолжение линейки товаров «МИШЕЛЬ»;

- введение потребителя в заблуждение в отношении производителя товаров лицом, подавшим возражение, не доказано.

В подтверждение своих доводов правообладателем представлены следующие документы:

- перечень товарных знаков правообладателя – [29];

- отзыв на социологический опрос – [30];

- заключение Роспатента по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку «МИШЕЛЬ-КОЛИБРИ» по свидетельству № 678608 – [31];

- информация о географии поставок за 2016-2018, 2019 гг. – [32];

- копия свидетельств о заключении брака, копия свидетельства о рождении – [33];

- копии договоров поставок с ООО «ОКЕЙ», ООО «ЕВРОПА», ООО «СПАР Миддл Волга», ООО «ГИПЕРГЛОБУС», ООО «МЕТРО Кэш энд Керри», ООО «АШАН», ООО «АТАК», ООО «ЛЕНТА», АО «Тандер», ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» – [34];

- копии товарных накладных и отгрузочных документов – [35].

Лицо, подавшее возражение, представило комментарии на отзыв, в которых настаивает на сходстве сравниваемых товарных знаков, однородности товаров 30 класса МКТУ, в том числе товаров 30 класса МКТУ «мороженое», наличии у него «серии» товарных знаков, а также приобретенной различительной способности товарного знака «КОЛИБРИ». Из своего назначения «мороженое» является продуктом-десертом, то есть имеет сходное назначение с кондитерскими изделиями, обладает близким кругом потребителей, в связи с чем должно быть признано однородным с кондитерскими изделиями. Факт проведения опроса подтверждается протоколом письменного доказательства нотариального осмотра интернет-сайта и подписания анкеты на сайте аудиозаписью и сканированной личной подписью, повторного контакта с респондентами в режиме реального времени через социальный сервис. На отзыв центра Юрия Левады, представленного правообладателем оспариваемого знака, лицом, подавшим возражение, получен ответ Лаборатории социологической экспертизы института социологии РАН, опровергающий доводы, изложенные в отзыве. Документы, приложенные к отзыву, не подтверждают приобретение широкой различительной способности словесного обозначения «МИШЕЛЬ» до приоритета оспариваемого товарного знака. Также в комментариях повторяются вышеуказанные доводы возражения и документы, представленные лицом, подавшим возражение, в обоснование своей позиции. Кроме того, лицо, подавшее возражение, привело дополнительные аргументы по определению однородности сравниваемых товаров 30 класса МКТУ.

К материалам дела были приобщены:

- ответ лаборатории социологической экспертизы ФНИСЦ РАН на отзыв АНО «Аналитический центр Юрия Левады» – [36];

- протокол письменного доказательства нотариального осмотра интернет-сайта и подписания анкеты на сайте аудиозаписью и сканированной личной подписью,

повторного контакта с респондентами в режиме реального времени через социальный сервис – [37].

Правообладатель, уведомленный надлежащим образом о дате и времени рассмотрения настоящего возражения, на заседании коллегии отсутствовал. Неявка любого лица, имеющего право участвовать в рассмотрении дела и уведомленного о дате и месте проведения заседания коллегии, не может явиться препятствием к рассмотрению дела (пункт 4.3 Правил ППС).

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом. При анализе возражения коллегией оценивалась заинтересованность лица, подавшего возражения, в его подаче. Исключительные права лица, подавшего возражение, на товарные знаки [2-4], а также ведение им деятельности в области производства мороженого, кондитерских изделий свидетельствует о наличии его заинтересованности в подаче настоящего возражения, что правообладателем не отрицалось.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, поступившего 26.06.2020, коллегия установила следующее.

В соответствии с пунктом 2 (1) статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение пяти лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене (статья 1506), если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 6, 7 и 10 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Публикация сведений о предоставлении правовой охраны товарному знаку [1] по свидетельству № 678608 в отношении товаров 30 класса МКТУ была осуществлена 29.10.2018. Подача возражения произведена с соблюдением пятилетнего срока со дня публикации сведений о предоставлении правовой охраны товарному знаку [1] на территории Российской Федерации в официальном бюллетене.

С учетом даты приоритета (08.11.2017) оспариваемого товарного знака [1], правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

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 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 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).

МИШЕЛЬ-КОЛИБРИ

Оспариваемый товарный знак [1] по свидетельству № 678608 с приоритетом от 08.11.2017 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита через дефис. Правовая охрана товарному знаку [1] предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 30 класса МКТУ «ароматизаторы ванили для кулинарных целей; ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных масел; ароматизаторы для напитков, за исключением эфирных масел; ароматизаторы кофейные; ароматизаторы пищевые, кроме эфирных масел; бадьян; батончики злаковые с высоким содержанием белка; блины; бумага съедобная; ванилин [заменитель ванили]; вафли; глазури зеркальные; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; глюкоза для кулинарных целей; добавки глютеносодержащие для кулинарных целей; изделия желеобразные 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; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; крекеры; крем заварной; кулебяки с мясом; марципан; муссы десертные [кондитерские изделия]; палочки лакричные [кондитерские изделия]; печенье; пироги; пицца; попкорн; пралине; пряности; птифуры [пирожные]; пудинги [запеканки]; пудра для кондитерских изделий; рулет весенний; сладости; спреды шоколадные с орехами; тарты; тесто для кондитерских изделий; тесто миндальное; тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий; тортильи; украшения шоколадные для тортов; ферменты для теста; хлеб из пресного теста».

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Противопоставленный знак **КОЛИБРИ** [2] по свидетельству № 194977 с приоритетом от 26.11.1998 (срок действия регистрации продлен до 26.11.2028) является словесным, выполнен стандартным шрифтом, заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарного знака [2] действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 30 класса МКТУ «кофе, чай, какао, сахар, рис; мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия; вафли; конфеты; мучные продукты; мюсли; мороженое; макаронные изделия; майонез; блины; вареники; пельмени; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, соусы (приправы); кетчуп; пряности; пищевой лед».

ЗАБАВНОЕ

Противопоставленный знак **КОЛИБРИ** [3] по свидетельству № 400739 с приоритетом от 31.12.2008 (срок действия регистрации продлен до 31.12.2028) является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в две строки. Правовая охрана предоставлена товарному знаку [3] на территории Российской Федерации в отношении товара 30 класса МКТУ «мороженое».



Противопоставленный знак **ЛАКОМСТВО КОЛИБРИ** [4] по свидетельству № 277131 с приоритетом от 05.12.2002 (срок действия регистрации продлен до 05.12.2022) является комбинированным, состоит из словесного элемента «ЛАКОМСТВО КОЛИБРИ» и стилизованного изображения птичек. Правовая охрана предоставлена товарному знаку [4] на территории Российской Федерации в отношении товара 30 класса МКТУ «мороженое».

Сравнительный анализ сходства оспариваемого товарного знака [1] и противопоставленных товарных знаков [2-4] показал следующее.

Оспариваемый товарный знак [1] состоит из элементов «МИШЕЛЬ» и «КОЛИБРИ», при этом данные элементы не формируют какого-либо устойчивого словосочетания, формирующего неделимую смысловую конструкцию. Противопоставленный товарный знак [2] имеет полное фонетическое и

семантическое вхождение в оспариваемый товарный знак [1]. При этом графически сравниваемые знаки [1] и [2] близки ввиду использования при написании словесных элементов, входящих в их состав, букв русского алфавита.

Произношение противопоставленных товарных знаков [3,4] начинается со словесных элементов «ЗАБАВНОЕ» [3], «ЛАКОМСТВО» [4], что приводит к фонетическим и семантическим отличиям сравниваемых знаков, поскольку оспариваемый знак [1] воспринимается в качестве птички колибри и ее имени, а противопоставления [3,4] формируют образы: жизнерадостности и забав птички колибри - [3], еды, лакомств, которые любит птичка колибри - [4].

Визуально сравниваемые знаки [1] и [3,4] имеют различия, связанные с их пространственным расположением, наличием в знаке [4] изобразительного элемента в виде птички.

С учетом проведенного анализа коллегия пришла к выводу об отсутствии сходства сравниваемых знаков [1] и [3,4] в целом, что обуславливает отсутствие их ассоциирования друг с другом.

Вместе с тем, сравниваемые товарные знаков [1] и [2] ассоциируются друг с другом в целом несмотря на отдельные отличия, что свидетельствует об их сходстве.

Сравнение перечней товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана сравниваемым товарным знакам [1] и [2-4] с целью определения их однородности, показало следующее.

Товары 30 класса МКТУ, указанные в перечнях оспариваемого товарного знака [1] и противопоставленного товарного знака [2] либо идентичны (например, «вафли; блины; пряности»), либо соотносятся как род (вид) («изделия мучные»; «сладкие кушанья, лакомства»; «продукты пищевые вспомогательные»; «изделия кулинарные готовые»), имеют общее назначение (для употребления в пищу и т.д.) и круг потребителей, что свидетельствует об их однородности.

Товары 30 класса МКТУ, указанные в перечнях оспариваемого товарного знака [1] и противопоставленных товарных знаков [3,4] не являются однородными, так как относятся к разному роду (виду) («изделия мучные»; «сладкие кушанья, лакомства»; «продукты пищевые вспомогательные»; «изделия кулинарные готовые» [1] / «лед,

мороженое» [3,4]), продаются на разных прилавках (прилавки сладостей, кондитерские отделы и киоски, ларьки с замороженной продукцией, отделы магазинов с витринами-холодильниками), что свидетельствует об отсутствии однородности.

Сравниваемые товарные знаки [1] и [3,4] зарегистрированы в отношении неоднородных товаров 30 класса МКТУ и, учитывая отсутствие сходства сравниваемых знаков [1] и [3,4], товары 30 класса МКТУ не будут смешиваться в гражданском обороте, и у потребителя не возникнет представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Вместе с тем, как было установлено выше, товары 30 класса МКТУ, указанные в перечнях оспариваемого товарного знака [1] и противопоставленного товарного знака [2] либо идентичны, либо однородны, что обуславливает принципиальную возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности сравниваемых товаров 30 класса МКТУ по причине их природы, назначения одному лицу – правообладателю противопоставленного товарного знака [2].

Также коллегией учтена репутация, известность лица, подавшего возражение, его продукции, маркируемой противопоставленным товарным знаком [2] согласно представленным в дело документам [6-24;28]. Так, мороженое и кондитерские изделия, маркируемые товарным знаком [2] «КОЛИБРИ», реализуются лицом, подавшим, возражение, и аффилированными лицами через широкую дилерскую сеть: в Нижнем Новгороде и Нижегородская область, Рязани, Санкт-Петербурге, Москве, Пензенской области, Белгороде, Саратове, Воронеже, Чебоксарах, Казани, Брянске, Краснодаре, Сыктывкаре, Тульской области, Республике Марий Эл, Республике Коми, Ярославле, Краснодарском крае, Владимире, Челябинске, Самаре, Воронежской области, Владимирской области, Пскове, Удмуртской республике, Иваново, Твери, Калининградской области, Республике Казахстан и т.п., как до даты приоритета оспариваемого товарного знака, так и после. Согласно данным бухгалтерской справки объемы вафельных изделий, которые реализуются в коробках, маркированных товарным знаком «КОЛИБРИ», за период с 2005-2019 г.г. составили 37 551 413 кг, общей стоимостью 2 898 387 350 рублей. Общий размер расходов на рекламу кондитерских изделий и мороженого, маркируемых товарным

знаком № 194977 «КОЛИБРИ», за 2005-2019 составил 4 362 972 рублей. В материалы дела также представлены сертификаты соответствия, в том числе на вафельные изделия. Сведения о мороженом и кондитерских изделиях, маркируемых товарным знаком «КОЛИБРИ», представлены в периодических изданиях (например, журнал «Мой город. Бор» (2010, 2011 гг.), «БОР сегодня» (2018 г.), «Мир быстрозамороженных продуктов» (2010 гг.), (2018 гг.), (2018 г.), «Империя Холода» (2018 г.)), а также в сети Интернет. Согласно данным социологического опроса [26] в настоящее время примерно половине опрошенных (46%) известны кондитерские изделия, маркируемые товарным знаком № 194977 «КОЛИБРИ» [2]: оно встречалось им на кондитерских изделиях. Большинство в группе тех, кому в настоящее время известны товары под тестируемым обозначением (51 %), посчитали, что и в прошлом, на дату 08.11.2017 или до нее, они видели тестируемое обозначение, при этом к той дате тестируемое обозначение им встречалось и у них есть опыт покупки кондитерских изделий под тестируемым обозначением. Факт проведения опроса подтверждается данными лаборатории социологической экспертизы ФНИСЦ РАН на отзыв АНО «Аналитический центр Юрия Левады» [36] и протоколом письменного доказательства нотариального осмотра интернет-сайта и подписания анкет с аудиозаписью, сканированной личной подписью [37].

Изложенное свидетельствует о несоответствии произведенной регистрации товарного знака [1] требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров 30 класса МКТУ.

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака [1] требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Согласно результатам опроса [26], у большинства потребителей (66%) в целом создается впечатление, что товары под оспариваемым товарным знаком «МИШЕЛЬ-КОЛИБРИ» [1] и товары под противопоставленным товарным знаком № 194977 «КОЛИБРИ» [2] производятся одной или разными, но связанными между собой компаниями. С учетом ретроспективы этот показатель составил 61 %.

С учетом того, что продукция лица, подавшего возражение, маркируемая товарным знаком «Колибри», давно присутствует на рынке, у потребителя могла сложиться недостоверная ассоциация в отношении производителя товаров 30 класса

МКТУ. Из представленных лицом, подавшим возражение, документов, в том числе результатов социологического опроса [26], можно прийти к выводу, что оспариваемый товарный знак [1] вызывает в сознании потребителя представление о производителе оспариваемых товаров 30 классов МКТУ, не соответствующее действительности.

В связи с изложенным выше, довод возражения о том, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку [1] предоставлена с нарушением требований, регламентированных пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса, коллегия считает доказанным.

В отношении отзыва правообладателя коллегия отмечает следующее.

Товарные знаки правообладателя, содержащие словесный элемент «Мишель», приняты во внимание, однако, не приводят к иным выводам. В оспариваемом товарном знаке [1] логическое ударение падает на элемент «колибри», что и обуславливает факт сходства сравниваемых знаков [1] и [2].

Согласно документам [32;34;35] правообладатель является производителем кондитерских изделий (тортов и пирожных) и для маркировки выпускаемых товаров использует обозначение «Мишель». Довод о том, что оспариваемый товарный знак «МИШЕЛЬ-КОЛИБРИ» воспринимается потребителями как продолжение линейки товаров «МИШЕЛЬ» не подтвержден документально.

Доводы об отсутствии интенсивного использования противопоставленного товарного знака [2], поставок не во все регионы и города Российской Федерации товаров 30 класса МКТУ не приводят к иным выводам коллегии. Как было установлено выше, товары 30 класса МКТУ, маркируемые противопоставленным товарным знаком [2], лица, подавшего возражение, присутствуют на рынке Российской Федерации и, исходя из данных социологического исследования [26], известны потребителям как на дату приоритета оспариваемого товарного знака [1], так и после.

Оценка действий правообладателя в части недобросовестной конкуренции и злоупотребления гражданскими правами не входит в компетенцию Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

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

удовлетворить возражение, поступившее 26.06.2020, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 678608 недействительным полностью.