

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса 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 от 16.01.2013 на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011712349, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011712349 с приоритетом от 21.04.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя Закрытого акционерного общества «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК», Москва (далее - заявитель) в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «МИШКА СЛАДКОЕЖКА», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Роспатентом 17.09.2012 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011712349 для всех заявленных товаров 30 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками со словесным элементом «МИШКА», зарегистрированными на имя иных лиц для однородных товаров 30 класса МКТУ. А именно были противопоставлены следующие товарные знаки:

- «МИШКА» по свидетельствам №450932 [1] с приоритетом от 25.02.2010 и №157945 [2] с приоритетом от 17.01.1996, зарегистрированные на имя ЗАО «Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана «МИР»;

- «МИШКА» по свидетельству №221028 [3] с приоритетом от 15.12.2000 и «МИШКА MISHKA» по свидетельству №197294 [4] с приоритетом от 31.03.1999, зарегистрированные на имя ОАО «Московская кондитерская фабрика «Красный октябрь».

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков обусловлено фонетическим и семантическим тождеством словесного элемента «МИШКА», на который падает логическое ударение, при этом словесный элемент «СЛАДКОЕЖКА» является слабым, поскольку не изменяет смыслового значения слова «МИШКА».

В возражении от 16.01.2013, поступившем в палату по патентным спорам, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками;

- заявленное обозначение «МИШКА СЛАДКОЕЖКА» имеет самостоятельное значение за счет сильного словесного элемента «СЛАДКОЕЖКА»;

- словесный элемент «СЛАДКОЕЖКА» доминирует в заявленном обозначении, поскольку так же, как и слово «МИШКА» является существительным, и содержит 10 букв (против 5 в слове «МИШКА»);

- слово «МИШКА» является не только уменьшительно-ласкательным в отношении млекопитающего животного - медведя, но и относительно мужского имени Михаил, благодаря чему заявленное обозначение приобретает дополнительные ассоциации, влияющие на различительную способность обозначения;

- на имя различных лиц в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ зарегистрированы следующие товарные знаки, включающие слово «МИШКА»: «МИШКА ТОПТЫЖКА» по свидетельству №173518, «ВОЛШЕБНЫЙ МИШКА» по свидетельству №222330, «КРЕМЛЕВСКИЙ МИШКА» по свидетельству №419549, «ЗВЕЗДНЫЙ МИШКА» по свидетельству №202938, «ПОЛЯРНЫЙ МИШКА» по свидетельству №395984, «БЕЛЫЙ МИШКА» по свидетельству №338126, «ДОБРЫЙ МИШКА» по свидетельству №274815, «МИШКИ-ГАММИ» по свидетельству №390735, «ВЕСЕЛЫЙ МИШКА» по свидетельству №371950, «МИШКА ХРУСТИШКА» по свидетельству №307642, «ОЗОРНОЙ МИШКА» по свидетельству №231136, «СЕВЕРНЫЙ МИШКА» по свидетельству №207975, «МИШКА НА ЛЬДИНЕ» по свидетельству №208032, «СКАЗОЧНЫЙ МИШКА» по свидетельству №191540/1, «МИШКА-ШАЛУНИШКА» по свидетельству №169675;

- анализ приведенных товарных знаков подтверждает мнение заявителя о влиянии второго элемента указанных словосочетаний, имеющих в своем составе слово «МИШКА», на их различительную способность;

- сопоставляемые товарные знаки порождают разные ассоциации, позволяющие потребителю отличать источник происхождения продукции.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2011712349 в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета (21.04.2011) заявки №2011712349 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (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.

В соответствии с пунктом 14.4.2. Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2. Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: 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.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- 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, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «МИШКА СЛАДКОЕЖКА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита черного цвета.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011712349 в отношении всех заявленных товаров основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1-4], которые ранее были зарегистрированы на имя иных лиц в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

В перечне заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-4] указаны либо идентичные товары 30 класса МКТУ (конфеты, вафли, шоколад и т.д.), либо товары, которые могут быть отнесены к одному роду (кондитерские изделия, зерновые продукты), имеющие одинаковую цель применения (употребление в пищу), круг потребителей, условия реализации

(кондитерские и бакалейные отделы продовольственных магазинов, супермаркетов). В этой связи они признаны коллегией палаты по патентным спорам однородными. Вывод об однородности товаров 30 класса МКТУ, приведенных в перечне заявленного обозначения и товарных знаков [1-4], заявителем не оспаривался.

Противопоставленные товарные знаки представляют собой словесные обозначения «МИШКА» [1-3]/«МИШКА MISHKA»[4], выполненные стандартным [2-4] и оригинальным [1] шрифтом буквами русского [1-3] и латинского алфавитов [4].

В ходе сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-4] на тождество и сходство было установлено следующее.

Сопоставляемые обозначения содержат в своем составе фонетически и семантически тождественный словесный элемент «МИШКА»/«MISHKA». Однако отмеченное совпадение не позволяет признать знаки сходными в целом ввиду нижеследующего.

За счет присутствия в заявленном обозначении словесного элемента «СЛАДКОЕЖКА», фонетическая длина которого превышает фонетический ряд совпадающего словесного элемента, сравниваемые обозначения существенным образом отличаются по длительности звучания, а также по составу гласных и согласных звуков, что обуславливает вывод об отсутствии их сходства по фонетическому признаку словесных обозначений.

Словосочетание «МИШКА СЛАДКОЕЖКА» имеет иное смысловое значение, чем просто слово «МИШКА»/«MISHKA» противопоставленных товарных знаков: за счет наличия прилагательного «СЛАДКОЕЖКА» заявленное обозначение порождает ассоциации, связанные с образом мужчины по имени «Михаил», либо животного «медведь», которые любят употреблять сладкую пищу.

При написании словесных элементов заявленного обозначения и товарного знака [1] использованы различные виды шрифтов, в связи с чем знаки производят различное общее зрительное впечатление. Кроме того, сравниваемые обозначения имеют зрительные отличия ввиду различного количества словесных элементов.

На основании изложенного коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что сравниваемые обозначения не являются сходными в целом, поскольку имеют существенные фонетические, семантические и графические различия.

Кроме того, коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что на имя различных лиц в отношении товаров 30 класса МКТУ зарегистрирован ряд товарных знаков, включающих словесный элемент «МИШКА» (например, «МИШКА ТОПТЫЖКА» по свидетельству №173518, «ВОЛШЕБНЫЙ МИШКА» по свидетельству №222330, «КРЕМЛЕВСКИЙ МИШКА» по свидетельству №419549, «ЗВЕЗДНЫЙ МИШКА» по свидетельству №202938, «ПОЛЯРНЫЙ МИШКА» по свидетельству №395984, «БЕЛЫЙ МИШКА» по свидетельству №338126, «ДОБРЫЙ МИШКА» по свидетельству №274815, «МИШКИ-ГАММИ»).

Резюмируя изложенное, обозначение по заявке №2011712349 не является сходным до степени смешения с товарными знаками [1-4], что приводит к выводу о соответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 16.01.2013, отменить решение Роспатента от 17.09.2012, зарегистрировать товарный знак по заявке №2011712349.