

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

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 (далее - Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 05.09.2025, поданное индивидуальным предпринимателем Абляевым К.Р., Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №943503, при этом установлено следующее.



Регистрация товарного знака «**Мишка Тишка**» по свидетельству №943503 с приоритетом от 12.12.2022 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 25.05.2023 по заявке №2022790273. Правообладателем товарного знака по свидетельству №943503 является Вафина Ф.Ф., г. Казань (далее - правообладатель). Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 10, 20, 21, 25, 28 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 05.09.2025, выражено мнение о том, что регистрация товарного

знака по свидетельству №943503 произведена с нарушением требований, установленных положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем исключительных прав на товарный знак «~~TISHKA~~», «~~TISHKA~~» по свидетельствам №№967135, 967134 с приоритетами от 19.04.2022 в отношении товаров 25 класса МКТУ;

- сравниваемые обозначения содержат в себе фонетически и семантически тождественные словесные элементы «ТИШКА»/«TISHKA»/«TISHKA», что свидетельствует о том, что они ассоциируются между собой;

- товары 25 класса МКТУ оспариваемого товарного знака являются однородными товарам 25 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№967135, 967134, так как сравниваемые товары относятся к различным предметам одежды, к обуви, к головным уборам, имеют одно назначение, сферу применения и круг потребителей;

- лицо, подавшее возражение, обращает внимание коллегии на то, что при проведении экспертизы обозначения «ТИШКА» (впоследствии зарегистрированного в качестве товарного знака за №967134 и противопоставляемого в настоящем возражении), в уведомлении о результатах проверки соответствия указанного обозначения требованиям законодательства (приложение №5) экспертизой в качестве препятствия к регистрации в качестве сходного до степени смешения был указан товарный знак «ТИШКА паровозик» по свидетельству №509647;

- регистрация товарного знака по свидетельству №967134 стала возможной только после истечения срока действия правовой охраны товарного знака по свидетельству №509647;

- кроме того, заявитель ссылается на Заключение коллегии Палаты по патентным спорам от 19.09.2024 по результатам рассмотрения возражения по заявке №2022736099 (приложение №6), согласно которому было установлено

сходство до степени смешения обозначений «ТОПТЫШКА» и «МИШКА-ТОПТЫШКА».

На основании вышеизложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №943503 недействительной в отношении всех товаров 25 класса МКТУ.

К возражению были приложены следующие дополнительные материалы:

1. Сведения о товарном знаке по свидетельству №967134;
2. Сведения о товарном знаке по свидетельству №967135;
3. Статья «Мишка» из Википедии;
4. Страница Интернет-ресурса «Поздравок» об имени «Тихон»;
5. Уведомление экспертизы ФИПС по заявке «ТИШКА»;
6. Текст Заключения коллегии Палаты по патентным спорам по заявке №2022736099.

Уведомленный должным образом правообладатель на заседаниях коллегий отсутствовал, отзыв по мотивам поступившего 05.09.2025 возражения не представил.

Изучив материалы дела и заслушав представителя лица, подавшего возражение, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (12.12.2022) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №943503 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 июля 2015 г. № 482 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 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 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 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, 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 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 могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №943503 представляет собой



комбинированное обозначение «**Мишка Тишка**», состоящее из изобразительных элементов в виде мультяшного мишки и сердечек, а также из словесных элементов «Мишка», «Тишка», выполненных жирным шрифтом, заглавными и строчными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 10, 20, 21, 25, 28 классов МКТУ.

Лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарных знаков «~~**ТИШКА**~~», «~~**ТИШКА**~~» по свидетельствам №№967135, 967134 (с более ранними приоритетами), которые, по его мнению, являются сходными до степени смешения с оспариваемым товарным знаком по свидетельству №943503 и зарегистрированы в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

Таким образом, индивидуальный предприниматель Абляев К.Р. является заинтересованным лицом в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №943503 по основаниям, указанным в пункте 6 статьи 1483 Кодекса.

При анализе оспариваемого товарного знака на предмет несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, коллегией было установлено следующее.



Оспариваемый товарный знак «**Мишка Тишка**» включает в свой состав как изобразительные, так и словесные индивидуализирующие элементы, которые равным образом оказывают влияние на формирование образа знака, при этом воспринимаются по отдельности друг от друга.

Вместе с тем, как известно, основную индивидуализирующую функцию в комбинированных обозначениях выполняют словесные элементы, которые могут быть восприняты не только визуально, но и на слух (например, посредством звуковой рекламы), вследствие чего легче запоминаются потребителем. Такими словесными элементами оспариваемого товарного знака являются словесные элементы «Мишка», «Тишка», которые и несут его основную индивидуализирующую функцию.

При этом, коллегия указывает, что словесный элемент «Тишка» оспариваемого обозначения является значимым, представляет собой производное от имени «Тихон» (приложение №4), акцентирует на себе внимание потребителей, ввиду чего данный словесный элемент должен учитываться при сравнении оспариваемого товарного знака с противопоставленными ему средствами индивидуализации по свидетельствам №№967135, 967134.

Противопоставленные товарные знаки ~~«TISHKA»~~, ~~«ТИШКА»~~ по свидетельствам №№967135 [1], 967134 [2] представляют собой комбинированные обозначения, состоящие из графических элементов в виде горизонтально расположенных полос, а также из словесных элементов «TISHKA»/«ТИШКА», выполненных жирным шрифтом, заглавными буквами латинского и русского алфавитов. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Коллегия указывает, что основными индивидуализирующими элементами противопоставлений [1, 2] являются словесные элементы «TISHKA»/«ТИШКА», которые расположены в их центральных частях и обращают внимание потребителей на себя.

Анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленных регистраций [1, 2] показал, что основные индивидуализирующие элементы «TISHKA»/«ТИШКА» противопоставленных товарных знаков [1, 2] фонетически и семантически (словесные элементы «ТИШКА»/«TISHKA»/«ТИШКА» сравниваемых обозначений могут восприниматься потребителями в качестве

производного от имени Тихон) входят в состав оспариваемого товарного знака, что свидетельствует об их ассоциировании друг с другом.

Что касается различных изобразительных/графических элементов, содержащихся в оспариваемом обозначении и противопоставленных товарных знаках [1, 2], то данные элементы не оказывают существенного влияния на вывод о сходстве знаков, так как графический признак носит вспомогательный характер, поскольку сходство товарных знаков, в целом, признается за счет того, что основные индивидуализирующие элементы «ТИШКА»/«ТИШКА» противопоставленных товарных знаков [1, 2] фонетически и семантически входят в состав оспариваемого средства индивидуализации.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что, сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление и, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Как было отмечено решением Суда по интеллектуальным правам от 09.11.2022 по делу №СИП-658/2021, «наличие совпадающего слова означает, что определенная степень сходства между сравниваемыми обозначениями имеется. Не может быть признано полное отсутствие сходства обозначений при наличии одного полностью совпадающего словесного элемента, являющегося единственным словесным элементом противопоставленного товарного знака и одним из словесных элементов спорного товарного знака». Аналогичный подход отражен в постановлениях Президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.05.2018 и от 03.12.2018 по делу №СИП-210/2017, от 31.05.2018 по делу №СИП-450/2017 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 13.09.2018 №300-КГ18-13820 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 19.10.2018 по делу №СИП-137/2018 и многих других.

Анализ однородности товаров 25 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку по свидетельству

№943503, с товарами 25 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [1-2], показал следующее.

Товары 25 класса МКТУ «одежда; обувь; головные уборы» оспариваемого товарного знака являются однородными товарам 25 класса МКТУ «банданы [платки]; белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; блузы; боди [женское белье]; боксеры [шорты]; бриджи; брюки; бюстгальтеры; гетры [теплые носочно-чулочные изделия]; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; капюшоны [одежда]; карманы для одежды; козырьки для фуражек; козырьки, являющиеся головными уборами; комбинации [белье нижнее]; комбинезоны [одежда]; костюмы; костюмы купальные; костюмы маскарадные; костюмы пляжные; куртки [одежда]; куртки из шерстяной материи [одежда]; легинсы [штаны]; майки спортивные; наушники [одежда]; носки; носки, абсорбирующие пот; обувь; обувь спортивная; одежда; одежда верхняя; одежда готовая; одежда кожаная; одежда непромокаемая; одежда форменная; пальто; парки; перчатки [одежда]; пижамы; плавки; платки шейные; платья; повязки для головы [одежда]; пончо; пояса [одежда]; пуловеры; рубашки; свитера; трикотаж [одежда]; трусы; уборы головные; футболки; шапки [головные уборы]» противопоставленных регистраций [1, 2], поскольку сравниваемые товары относятся к различным предметам одежды, к обуви, к головным уборам, имеют одно назначение, сферу применения и круг потребителей.

Следует отметить, что согласно правоприменительной практике относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированной в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Кодекса», 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.

Коллегия указывает, что товары 25 класса МКТУ сравнимых обозначений обладают высокой степенью однородности.

Таким образом, определенная степень сходства оспариваемого обозначения и противопоставленных товарных знаков, а также высокая степень однородности сопоставляемых товаров 25 класса МКТУ [1, 2], обуславливает основания для вывода о вероятности смешения потребителями сравнимых обозначений в гражданском обороте, относящих их либо к одному и тому же источнику происхождения, либо к связанным друг с другом хозяйствующим субъектам.

С учетом изложенного, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №943503 противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать убедительным в полном объеме заявленных требований.

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

удовлетворить возражение, поступившее 05.09.2025, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №943503 недействительным в отношении всех товаров 25 класса МКТУ.