

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 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 поступившее 25.05.2021 возражение, поданное АО «КОНТИ-РУС», г. Курск (далее – заявитель), на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019752149, при этом установила следующее.

Словесное обозначение « *Рюкзачок Деда Мороза* » по заявке №2019752149 с приоритетом от 16.10.2019 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом принято решение от 30.01.2021 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019752149. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица товарным

знаком « МЕШОК ДЕДА МОРОЗА » по свидетельству №623569 с приоритетом от 30.09.2016 в отношении товаров 30 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 30 класса МКТУ [1].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.05.2021, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель считает, что товарный знак [1] не является сходным до степени смешения с обозначением, заявленным по заявке №2019752149, поскольку они различаются по фонетическому и визуальному признакам сходства;

- заявленное обозначение прочитывается [РЮКЗАЧОК ДЕДА МОРОЗА], в то время как противопоставленный товарный знак [1] имеет следующее звучание [МЕШОК ДЕДА МОРОЗА], то есть сравниваемые товарные знаки имеют разное количество слогов, состав гласных и согласных, что определяет их фонетическое различие;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] различаются по визуальному признаку сходства, так как выполнены разными видами и размерами шрифтов;

- понятие «мешок Деда Мороза» часто встречается в российской художественной литературе и под таким предметом понимается волшебный бездонный/безмерный предмет, предназначенный для хранения подарков Деда Мороза; словесный элемент «мешок Деда Мороза» противопоставленного товарного знака [1] является устойчивым словосочетанием и порождает ассоциации исключительно с волшебной вещью, как правило, большого размера, в которой Дед Мороз хранит свои подарки, в то время как словесный элемент «рюкзачок Деда Мороза» заявленного обозначения устойчивым словосочетанием не является и не вызывает у потребителей подобных ассоциаций, вследствие чего сравниваемые обозначения различаются по семантическому признаку сходства.

К возражению были приложены дополнительные материалы:

1. Копия сведений из словаря Ожегова в отношении слова «мешок», словосочетания «Дед Мороз» на 7 л.;
2. Распечатка сказки «Про огромный мешок Деда Мороза» <https://stihi.ru/2017/12/10/6361> на 2 л.;
3. Распечатка сказки «Стеклянный колокольчик» <https://peskarlib.ru/sgeorgiev/steklyannyy-kolokolchik/> на 5 л.;
4. Копия фрагмента книги «С НОВЫМ ГОДОМ» Ольги Анатольевны Александровой на 3 л.;
5. Копия фрагмента книги сказочная повесть «Чудеса в Дедморозовке» на 4 л.;
6. Копия фрагмента книги «В лесу родилась ёлочка. Стихи малышам» на 6 л.;
7. Копия фрагмента книги «ПОЗДРАВЛЯЕМ С НОВЫМ ГОДОМ!» на 4 л.;
8. Копия фрагмента книги «Потешки и загадки к Новому году!» на 4 л.;
9. Копия фрагмента книги «ЗИМНИЕ СКАЗКИ МАЛЫШАМ» на 12 л.;
10. Распечатка сказки "Мешок Деда Мороза" <http://21vu.ru/stuff/839/28176> на 3 л.;
11. Распечатка сказки «Мешок с подарками» <http://detochki-doma.ru/meshok-spodarkami-novogodnyaya-skazka/> на 4 л.;
12. Распечатка сказки «Как Дед Мороз подарки перепутал» <https://solnet.ee/skazki/1017> на 3 л.;
13. Распечатка сказки «Тайное желание» <https://peskarlib.ru/vrazumnevich/taynoezhelanie> на 4 л.;
14. Распечатка сказки «Зиночка и Новый год» <https://peskarlib.ru/mleroev/zinochka-inovyuy-god> на 7 л.;
15. Распечатка из интернет-энциклопедии «Википедия» в отношении слова «Рюкзак» на 7 л.;
16. Копия сведений из Современного толкового словаря русского языка в отношении слова «Рюкзак» на 3 л.;

17. Копия сведений из Современного толкового словаря русского языка Т.Ф. Ефремовой в отношении слова «Рюкзак» на 4 л.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 30.01.2021 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ.

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

С учетом даты (16.10.2019) поступления заявки № 2019752149 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (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 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).

Заявленное обозначение «  » является словесным, выполненным оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака [1].

Противопоставленный знак [1] «  » представляет собой словесное обозначение, выполненное оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] было установлено, что сравниваемые знаки содержат фонетически тождественные словесные элементы «Деда Мороза»/ «ДЕДА МОРОЗА», которые занимают значительную часть в сопоставляемых обозначениях.

Визуально заявленное обозначение сходно с противопоставленным товарным знаком [1], так как и само заявленное обозначение, и данный противопоставленный знак выполнены буквами русского алфавита.

Словесные элементы «рюкзачок» (уменьшительно-ласкательное слово, образованное от слова «рюкзак» - заплечный вещевой мешок с карманами (<https://ozhegov.slovaronline.com/30635-RYUKZAK>) и «мешок» - сделанное из мягкого

материала вместилище для различных мелких предметов (<https://ozhegov.slovaronline.com/15493-MESHOK>) сопоставляемых обозначений имеют различный фонетический состав, однако, оба предназначены для переноски различных предметов небольшого размера, в связи с чем вызывают у потребителей одни и те же ассоциации. В совокупности со словесными элементами «Деда Мороза» (сказочное существо - олицетворение мороза: старик с румяным лицом и красным носом, с седой бородой и усами, в тулупе, шапке и валенках (<https://sanstv.ru/dict/дед-мороз>)) сравниваемые обозначения рисуют в представлении потребителей образы, связанные с Новым Годом, с добрым дедушкой Дедом Морозом, который несет подарки детям. Таким образом, коллегия усматривает подобие заложенных идей в сравниваемых обозначениях, что свидетельствует о высокой степени семантического сходства сравниваемых обозначений.

В отношении довода заявителя о том, что словесный элемент «мешок Деда Мороза» противопоставленного товарного знака [1] является устойчивым словосочетанием, коллегия сообщает, что не может принять его во внимание, так как в словарно-справочных источниках такое понятие/фразеологизм отсутствует.

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.

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что товары 30 класса МКТУ заявленного обозначения являются однородными товарам 30 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1], поскольку относятся к кондитерским изделиям, имеют одно назначение, область применения, условия сбыта и круг потребителей.

Однородность товаров 30 класса МКТУ заявителем в возражении не оспаривается.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком [1] в

отношении однородных товаров 30 класса МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.05.2021, оставить в силе решение Роспатента от 30.01.2021.