

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), рассмотрела возражение, поступившее 29.11.2021, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "Дон", Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021731248, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**Снежинка Снежной Королевы**» по заявке № 2021731248 с приоритетом от 21.05.2021 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ «*мороженое*».


Роспатентом 19.10.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021731248 в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ, как несоответствующего требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Основанием для принятия решения явилось

заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ, так как оно сходно до степени смешения с:

- товарным знаком «**СНЕЖИНКА**» по свидетельству №203739/1 (1) с приоритетом от 12.10.1999, срок действия регистрации продлен до 12.10.2029, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "Фабрика мороженого "СЛАВИЦА", Красноярский край, г. Красноярск, в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ;

- товарным знаком «**СНЕЖИНКА**» по свидетельству № 164829 (2) с приоритетом от 19.03.1997, срок действия регистрации продлен до 19.03.2027, зарегистрированным на имя Открытого акционерного общества "Кондитерский концерн Бабаевский", Москва, в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ;



- товарным знаком «» по свидетельству № 724290 (3) с приоритетом от 31.05.2018, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "Снежная Королева", Республика Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ;

СНЕЖНАЯ

- товарным знаком «**КОРОЛЕВА**» по свидетельству № 341917 (4) с приоритетом от 23.03.1998, срок действия регистрации продлен до 23.03.2028, зарегистрированным на имя Закрытого акционерного общества "Самарский кондитер", г. Самара, в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 29.11.2021 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель не согласен с вынесенным решением об отказе в регистрации заявленного обозначения по заявке №2021731248;

- заявитель соединил словесное обозначение «СНЕЖИНКА» и «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА», в результате чего получилось устойчивое словосочетание «Снежинка Снежной Королевы», где словесное обозначение «СНЕЖИНКА» теряет свое доминирующее положение, а выделяется все устойчивое словосочетание «Снежинка Снежной Королевы»;

- заявленное обозначение является уникальным, не сходно с противопоставленными товарными знаками «СНЕЖИНКА» по фонетическому составу и в виду разного семантического значения;

- для установления фонетических и семантических отличий заявителем было инициировано проведение «Психолого-лингвистической экспертизы», которая представлена в материалы дела;

- спорные словесные обозначения различаются по визуальному критерию, так как заявленное обозначение ООО «Дон» является более длинным и состоит из трех слов, а не одного;

- правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №724290 ООО «Снежная Королева» и ООО «Дон» входят в состав групп компаний, подписавших Соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности в рамках группы компаний «Дон» от «03» апреля 2019 года;

- ООО «Дон», создавая словесное обозначение «Снежинка Снежной Королевы», вкладывало два смысла в него, отталкиваясь от производимого товара ООО «Снежная Королева» - мороженое;

- и «МОРОЖЕНОЕ» и «СНЕЖИНКА» вызывают ассоциации чего-то холодного, какого-то продукта, который появляется в результате заморозки жидкости;

- ООО «Снежная Королева» направила письмо-согласие на использование словесного элемента «Снежной Королевы», которое также было ранее приобщено к материалам заявки;

- заявитель не согласен с выводами экспертизы об однородности сравниваемых перечней товаров 30 класса МКТУ;

- ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» и ЗАО «Самарский кондитер» товары мороженое не выпускают, поэтому наличия угрозы смешения сравниваемых товарных знаков с обозначением «Снежинка Снежной Королевы» ООО «Дон» не наблюдается.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ.

К возражению приложены результаты «Психолого-лингвистической экспертизы».

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (21.05.2021) поступления заявки №2021731248 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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. N 482 (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 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.

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 пункте 42 Правил, 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).


На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2021731248 заявлено словесное обозначение «**Снежинка Снежной Королевы**», которое выполнено стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ «*мороженое*».

Заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака в отношении испрашиваемых товаров и услуг, ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Противопоставленный товарный знак «**СНЕЖИНКА**» по свидетельству №203739/1 (1) выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный товарный знак «**СНЕЖИНКА**» по свидетельству № 164829 (2) выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.



Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №724290 (3) является комбинированным, включает в свой состав стилизованное изображение девушки в кокошнике и словесные элементы «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА», выполненные заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

СНЕЖНАЯ

Противопоставленный товарный знак «КОРОЛЕВА» по свидетельству №341917 (4) выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Коллегия отмечает, что правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству №724290 (3) было представлено письменное согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении испрашиваемых товаров 30 класса МКТУ. Оригинал письма-согласия содержится в материалах заявки.

Учитывая вышесказанное, противопоставленный товарный знак (3) может быть снят в качестве противопоставления.

Заявленное обозначение представляет собой словосочетание, которое образовано путем сложения слов «Снежинка» и «Снежной Королевы» и объединены грамматической связью и по смыслу.

Вместе с тем, данное словосочетание, вопреки доводам заявителя не является устойчивым, поскольку отсутствует во фразеологических словарях, воспринимается как «снежинка» чья? – «Снежной Королевы». Таким образом, анализ словосочетания должен проводиться по составляющим его элементам в отдельности.

Анализ на тождество и сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1, 2, 4) показал следующее.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1, 2, 4) обусловлено фонетическим и семантическим (где: «снежинка» - один кристаллик снега в виде звездочки; «Снежная Королева» - персонаж одноимённой сказки Ганса Христиана Андерсена. См. Интернет-словарь: <https://academic.ru/>; Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940.) вхождением словесных элементов [СНЕЖИНКА] / [СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА] в заявленное обозначение, что приводит к ассоциированию знаков в целом.

Графически сравниваемые обозначения следует признать сходными ввиду выполнения основных индивидуализирующих элементов буквами одного и того же алфавита - русского.

В отношении степени сходства сравниваемых обозначений, коллегия отмечает, что в состав заявленного обозначения полностью входит основной элемент каждого из противопоставленных товарных знаков, и это вхождение обеспечивает фонетическое и семантическое сходство сравниваемых обозначений, следовательно, следует признать высокую степень сходства.

В результате анализа однородности товаров 30 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1, 2, 4) было установлено следующее.

Испрашиваемый товар 30 класса МКТУ *«мороженое»* является однородным товарам 30 класса МКТУ *«мороженое; пищевой лед»* противопоставленного товарного знака (1) поскольку они или идентичны или соотносятся как род-вид товара.

Часть товаров 30 класса МКТУ *«вафли; кондитерские изделия; конфеты; печенье; пряники; шоколад; пирожные; торты»*, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак (4) и товары 30 класса МКТУ *«кондитерские изделия»*, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку (2), относятся к кондитерским изделиям. Испрашиваемый товар 30 класса МКТУ *«мороженое»* относится к родовой группе товаров сладости (кондитерские изделия), характеризуется свойствами замороженного десерта, поэтому

соотносится с товарами "кондитерские изделия" по родовому признаку, а также по признакам сходства свойств товаров.

Вышеизложенное свидетельствует о хоть и не высокой, но существенной степени однородности.

Коллегия учла, что кондитерская продукция Открытого акционерного общества "Кондитерского концерна Бабаевский" противопоставленного товарного знака (2) имеет длительную историю, широкую известность и репутацию. Товарный знак Открытого акционерного общества "Кондитерский концерн Бабаевский" в отношении кондитерских изделий обладает существенной различительной способностью, является одним из наиболее популярных брендов в России с достаточно большой долей рынка и узнаваемостью среди потребителей. Таким образом, продукция, маркируемая заявленным обозначением, может быть воспринята за продукцию Открытого акционерного общества "Кондитерский концерн Бабаевский".

Согласно положениям пункта 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 года N 10 "О применении части четвертой Гражданского Кодекса Российской Федерации". Для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, в том числе, при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Относительно представленной заявителем «Психолого-лингвистической экспертизы» коллегия отмечает, что предметом исследования данной экспертизы являлось, в том числе, обозначение «СНЕЖИНКА Снежная Королева».

Следует отметить, что заявленное обозначение «Снежинка Снежной Королевы» воспринимается в значении снежинка чья? – Снежной Королевы, в то время как обозначение, представленное в лингвистической экспертизе «СНЕЖИНКА Снежная Королева», не связано грамматически, из чего

следует восприятие отдельного слова «Снежинка» и словосочетания «Снежная Королева». Таким образом, представленная «Психолого-лингвистическая экспертиза» не может быть принята коллегией, поскольку проведена в отношении иного обозначения, не имеющего отношения к рассматриваемому делу.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками (1, 2, 4) 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 29.11.2021, оставить в силе решение Роспатента от 19.10.2021.