


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 28.11.2022, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "Гулливвер" (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021773138, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке № 2021773138 с приоритетом от 09.11.2021 заявлено на регистрацию в

качестве товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ «*вещества связующие для мороженого; йогурт замороженный [мороженое]; лед фруктовый; мороженое; порошки для приготовления мороженого; сорбет [мороженое]*».

Роспатентом 24.07.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021773138 в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ как несоответствующему требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение сходно до степени



смешения товарным знаком «*Нежик*» по свидетельству №378747 с приоритетом от 12.02.2008, зарегистрированного на имя Открытого акционерного общества "Курский хладокомбинат", г. Курск, в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 28.11.2022 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель считает, что заявленное на регистрацию обозначение и противопоставленный товарный знак не имеют сходства, поскольку имеют фонетические, графические и семантические различия;
- словесные элементы составляют лишь небольшую часть сравниваемых комбинированных обозначений, в которых имеется и иная словесная часть, различны изображенные персонажи, композиционное и цветовое решение;
- слова «СНЕЖИК» и «НЕЖИК» не имеют графического и смыслового сходства, фонетическое сходство фантазийных элементов лишь частично и незначительно в совокупности заявленного обозначения.

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

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (09.11.2021) поступления заявки №2021773138 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 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 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 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 № 2021773138




заявлено обозначение «», которое состоит из стилизованных изображений снеговика и вафельного стаканчика, слов «СНЕЖИК» и «в стране Гулливерии», выполненных буквами русского алфавита. Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ *«вещества связующие для мороженого; йогурт*

замороженный [мороженое]; лед фруктовый; мороженое; порошки для приготовления мороженого; сорбет [мороженое]».

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



Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №378747 представляет собой этикетку с фантазийными фигурами и стилизованными изображениями снежинок и пингвина, на фоне которой, по середине, расположены слово «Нежик» и неохраняемые элементы «Мороженое в вафельном стаканчике» выполненные буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ «*мороженое; мороженое фруктовое*».

При анализе на тождество или сходство коллегия учитывала, что заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, в котором основными несущими индивидуализирующую функцию элементами следует признать словесные элементы. Коллегия отмечает, что слово «СНЕЖИК», ввиду его центрального расположения и графического выделения с помощью более крупного шрифта, акцентирует внимание потребителя в первую очередь и именно с него начинается прочтение обозначения в целом. В противопоставленном товарном знаке, основным индивидуализирующим элементом следует признать слово «НЕЖИК».

Сходство заявленного обозначения и противопоставленного знака обусловлено фонетическим сходством основных индивидуализирующих словесных элементов сравниваемых обозначений «СНЕЖИК» и «НЕЖИК», так, сравниваемые слова характеризуются тождественным звучанием

большинства звуков (5 из 6), расположенных в одинаковой последовательности, что приводит к ассоциированию знаков в целом.

Анализ словарно-справочной литературы показал (интернет-словарь: <https://dic.academic.ru/>), что словесные элементы «СНЕЖИК» и «НЕЖИК» не имеют семантических значений, являются вымышленными словами, что приводит к невозможности проведения семантического анализа и выявлению ассоциаций потребителей.

Графически сравниваемые знаки имеют визуальные отличия ввиду использования разных цветовых решений и разных стилизованных изображений снеговика (в вафельном стаканчике) и пингвина. При этом следует отметить сходное композиционное расположение словесных элементов в две строки и центральное расположение основных индивидуализирующих словесных элементов, выполненных буквами одного алфавита (русского), что сближает сравниваемые обозначения графически.

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) необязательно.

Учитывая вышесказанное, коллегия приходит к выводу о том, что заявленное обозначение и противопоставленный ему товарный знак имеют высокую степень фонетического сходства основных индивидуализирующих элементов, ассоциируются друг с другом в целом.

В результате анализа однородности товаров 30 классов МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного знака установлено, что сравниваемые товары являются либо тождественными, либо соотносятся друг с другом как род-вид товаров (мороженое), имеют одно и то же назначение, круг потребителей и условия реализации. Однородность товаров 30 класса МКТУ заявителем не оспаривается.

Вероятность смешения заявленного обозначения и противопоставленного знака определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров (см. пункт 162 Постановления

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

В данном случае коллегией установлено, что основные индивидуализирующие элементы сравниваемых обозначений являются фонетически и графически сходными, что не позволяет сделать вывод об их низкой степени сходства, кроме того, установлена высокая степень однородности товаров, для маркировки которых они предназначены, что является основанием для вывода о наличии вероятности смешения сопоставляемых обозначений.

Таким образом, 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 28.11.2022, оставить в силе решение Роспатента от 24.07.2022.