

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 апреля 2020 г. № 644/261, рассмотрела поступившее 02.11.2020 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Гулливёр» (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019711126, при этом установила следующее.



Регистрация товарного знака по заявке №2019711126 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 14.03.2019 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, на регистрацию товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее стилизованное изображение снеговика с рожком мороженого. В нижней части обозначения расположен словесный элемент СНЕЖИК, выполненный буквами кириллицы оригинальным шрифтом. Сочетание цветов: белый, серый, красный, бордовый, оранжевый, коричневый, желтый, розовый, бежевый.

Решение Роспатента от 10.01.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака было принято на основании его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с



товарным знаком по свидетельству №378747 [1], зарегистрированным на имя другого лица, в отношении товаров 30 класса МКТУ, однородных заявленным товарам.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении, доводы которого сводятся к следующему:

- сравниваемые обозначения не являются сходными по фонетическому, семантическому и графическому признакам сходства;

- фонетические отличия заключаются в том, что словесный элемент заявленного обозначения состоит из одного слова, 6 букв, 6 звуков, а противопоставленный знак состоит из четырех слов, 34 букв и 33 звуков;

- у потребителя возникает абсолютно различное общее зрительное впечатление от сравниваемых выше обозначений. В частности, заявленное обозначение выполнено с использованием контрастных цветов. Основное внимание потребителя притягивают изобразительные элементы, выполненные ярко-красным цветом: шапка, шарф, рот снеговика. Изображение шапки со снегом, шарфа, снеговика с руками-ветками в снегу вызывают у потребителя ассоциации с холодным временем года. Изображение мороженого воспринимается в качестве составной части снеговика, а именно его туловища. Этому способствует одна цветовая гамма, взаиморасположение элементов. Основной акцент в обозначении

направлен на фигуру персонажа - снеговика. Черты его лица придают персонажу на обозначении особый характер и наделяют его индивидуализирующими качествами, например, дружелюбностью, приветливостью и так далее. В итоге потребитель воспринимает обозначение в качестве изображения оригинального персонажа - снеговика в рожке со словесным обозначением «СНЕЖИК». Фон изображений товарного знака по свидетельству № 378747 разделяет обозначение на три части: розовую, белую и синюю. Розовая и синяя части вызывают ассоциации с жидкостью, например, глазурью. В центре обозначения расположен словесный элемент «НЕЖИК», справа от которого расположено изображение пингвина, смотрящего вверх;

- сравниваемые обозначения действительно являются фантазийными, то есть семантически нейтральными для потребителя, однако вызывают абсолютно различные ассоциации у потребителя. Так, словесный элемент «СНЕЖИК» воспринимается потребителем в контексте всего изображения, которое вызывает ассоциации со снеговиком и снегом. Словесный элемент «НЕЖИК» воспримется потребителем через слово «НЕЖНОСТЬ». На данном факте также акцентирует внимание правообладатель данного товарного знака в заявке: «обозначение «НЕЖИК» служит и именем героя ... и намеком на характеристику производимого мороженого - нежное»;

- заявитель - Общество с ограниченной ответственностью «ГУЛЛИВЕР» занимается деятельностью по производству мороженого с 1993 года. В настоящее время заявитель является одним из крупнейших производителей мороженого в Сибирском округе. Филиалы компании находятся в Новосибирске, Кемерово, Новокузнецке, Туле, Томске, Нижнем Новгороде. Партнеры компании находятся во многих городах России от Москвы до Дальнего Востока. Заявитель широко известен не только в Российской Федерации, но и за рубежом;

- к возражению приложены документы, которые являются подтверждением приобретения заявленным обозначением высокой различительной способности на рынке, его известность потребителю в связи с длительностью его пребывания на

рынке и широким использованием, а также высокой репутацией данного обозначения, что исключает риск смешения обозначения с товарным знаком [1];

- практикой Роспатента подтверждается возможность регистрации обозначений, отличающихся первой буквой.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех заявленных товаров.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих, коллегия сочла изложенные в нем доводы неубедительными.

С учетом даты (14.03.2019) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (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.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

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, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение



со словесным элементом СНЕЖИК, выполненным буквами русского алфавита и не имеющим смыслового значения.

Государственная регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ - вещества связующие для мороженого; мороженое; порошки для приготовления мороженого; лед пищевой; йогурт замороженный [мороженое].

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

Указанное несоответствие обосновано сходством заявленного обозначения с



товарным знаком [1], правовая охрана которого действует в отношении следующих товаров 30 класса МКТУ - мороженое; мороженое фруктовое.

Сравнительный анализ на тождество и сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] показал, что они могут ассоциироваться друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия, что обусловлено сходством входящих в их состав фантазийных словесных элементов “СНЕЖИК” и “НЕЖИК” и выполняющих в обозначениях основную индивидуализирующую функцию. Именно словесные элементы в комбинированных обозначениях, как правило, акцентируют на себе основное внимание потребителя, поскольку изобразительные элементы чаще всего являются их фоном или какой-либо иллюстрацией.

Фонетическое сходство указанных элементов обусловлено полным фонетическим вхождением одного словесного элемента в другой. Наличие в противопоставленном знаке словосочетания “мороженое в вафельном стаканчике” не оказывает существенного влияния на вывод о фонетическом сходстве сравниваемых обозначений, поскольку указанное словосочетание не обладает различительной способностью, являясь описательной характеристикой товара. Их графическое сходство достигается за счет использования при выполнении обозначений букв одного алфавита (русского), которые имеют сходное начертание. Также следует отметить, что наличие в заявленном обозначении изображений снега и снеговика в теплой шапке с шарфом, а в противопоставленном знаке – изображений снежинок и пингвиненка, накрытого теплым пледом, вызывает близкие ассоциации с холодным временем года, зимой, что сближает сравниваемые знаки в плане заложенных в них идей. Что касается семантического анализа рассматриваемых словесных элементов, то проведение такого анализа не представляется возможным в силу того, что словесные элементы “СНЕЖИК” и “НЕЖИК” не имеют смысловых значений в словарях русского языка, что свидетельствует об их фантазийном характере. Что касается ассоциаций со словами снег и нежность, о которых говорит заявитель, то они носят вероятностный характер и не могут служить основанием для вывода об отсутствии у обозначений смыслового сходства.

Сопоставляемые товары являются однородными по виду, роду, назначению, кругу потребителей, условиям хранения и реализации, что заявителем не оспаривается в возражении.

Поскольку сравниваемые обозначения предназначены для маркировки фактически одного и того же товара (мороженое), существует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этого товара одному изготовителю.

С учетом высокой степени однородности товаров, а также установленного сходства обозначений имеется достаточно высокая вероятность их смешения в гражданском обороте при маркировке сравниваемыми знаками, следовательно, вывод, изложенный в заключении по результатам экспертизы о противоречии заявленного обозначения требованиям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

В отношении довода возражения о том, что заявитель является известным производителем мороженого и заявленное обозначение приобрело высокую различительную способность в результате его использования заявителем с 2018 года, следовательно, по мнению заявителя, риск смешения сравниваемых обозначений отсутствует, коллегия отмечает следующее.

Во-первых, основанием для отказа в регистрации послужило наличие более раннего исключительного права другого лица на сходное с заявленным обозначение, а не наличие или отсутствие различительной способности у заявленного обозначения. Во-вторых, факт использования обозначения (в течение достаточно непродолжительного периода времени) заявителем не позволяет говорить о его (обозначения) высокой репутации у потребителя и не исключает возможности смешения в гражданском обороте маркированного этим обозначением товара с аналогичным товаром, маркированным сходным товарным знаком, принадлежащим другому лицу. При этом следует отметить, что товар (мороженое), для маркировки которого предназначены сопоставляемые обозначения, относится к товарам

широкого потребления и краткосрочного пользования, степень внимания к выбору которого является невысокой, что увеличивает опасность их смешения.

Что касается приведенных в возражении примеров регистраций товарных знаков, отличающихся одной буквой, то обстоятельства регистрации указанных заявителем товарных знаков не являются предметом рассмотрения данного возражения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 02.11.2020, оставить в силе решение Роспатента от 10.01.2020.