

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии 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 30.04.2020 №644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный №59454, рассмотрела возражение, поступившее 09.07.2024, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Сласти», Ленинградская область, город Шлиссельбург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023705630, при этом установила следующее.

Заявленное обозначение «**Slasty Story**» по заявке №2023705630 с приоритетом от 30.01.2023 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 07.06.2024 о государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 29 класса МКТУ «*коктейли молочные*». В отношении остальной части товаров заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента), поскольку заявленное обозначение является

сходным до степени смешения с товарным знаком «*SlastyStore*» по свидетельству №863648 (приоритет: 10.09.2021), зарегистрированным на имя Филоненко Елены

Сергеевны, Санкт-Петербург, в том числе в отношении товаров и услуг 30 и 35 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 29 и 30 классов МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.07.2024 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не являются сходными до степени смешения, а часть заявленных товаров 29, 30 классов МКТУ не являются однородными товарам, приведенным в перечне противопоставленного товарного знака;

- заявитель не заинтересован в товаре *«суфле молочное, включенное в 29 класс»* и не согласен с мнением экспертизы относительно однородности таких товаров: *«сырки творожные, сырки творожные глазированные, напитки кофейно-молочные»* по отношению к товарам 30 класса противопоставленного товарного знака;

- анализ основных критериев однородности свидетельствует об отсутствии однородности между сравниваемыми товарами;

- сравниваемые товары не представлены на одной или соседних полках не только в супермаркетах, но и в небольших магазинах, а располагаются в разных отделах;

- условия хранения и сроки реализации сравниваемых товаров различны;

- сравниваемые товары не являются взаимодополняемыми.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 07.06.2024 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении товаров 29 класса МКТУ *«коктейли молочные; сырки творожные; сырки творожные глазированные»* и товаров 30 класса МКТУ *«напитки кофейно-молочные»*.

Согласно дополнительным материалам к возражению, поступившим 15.08.2024, заявитель уточнил, что регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 29 класса МКТУ *«коктейли молочные; сырки творожные; сырки творожные глазированные»* и всех заявленных товаров 30 классов МКТУ.

Коллегия также обращает внимание на то, что 20.09.2024 от ИП Филоненко Е.С. поступило обращение заинтересованного лица, в котором выражена обеспокоенность относительно возможной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя.

Заявителем были представлены дополнения к возражению, поступившие 23.09.2024, в которых было приложено заключение №204-2024 от 16 сентября 2024, подготовленное по результатам социологического опроса потребителей, проведенного лабораторией социологической экспертизы ФГБУН Института социологии ФНИСЦ РАН.

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

С учетом даты (30.01.2023) подачи заявки № 2023705630 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 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной

введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

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.

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 № 2023705630 заявлено словесное обозначение «**Slasty Story**», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Регистрация товарного знака по заявке №2023705630 испрашивается в черно-белом цветовом исполнении в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, указанных в заявке.

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

Противопоставленный товарный знак « *SlastyStore* » по свидетельству №863648 является словесным, выполнен оригинальным шрифтом буквами

латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в красном цветовом исполнении, в отношении товаров 09, 16, 25, 30, 35, 43 классов МКТУ.

С точки зрения фонетики сравниваемые словесные элементы «Slasty Story» и «SLASTYSTORE» состоят из одинакового количества слогов, звуков, слова имеют близкий состав гласных и согласных, характеризуются одинаковым расположением близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличием совпадающих слогов и их расположением. Имеет место тождество начальных частей обозначений «Slasty» и сходство конечных частей обозначений «Story / STORE». Различные конечные буквы [y] и [e] в беглой устной речи также могут произноситься потребителями одинаково. В связи с изложенным коллегия полагает, что между сравниваемыми обозначениями имеется фонетическое сходство.

Семантический критерий сходства словесных элементов не подлежит применению в настоящем деле, поскольку не установлено семантическое значение словесного элемента «Slasty». При отсутствии словарного значения хотя бы у одного из сопоставляемых словесных элементов семантический критерий сходства не подлежит применению, так как значения не могут быть сопоставлены друг с другом по тому, какие понятия и идеи в эти обозначения заложены.

Несмотря на слитное и раздельное написание, использование разного цветового решения, обозначения содержат сходные по произношению и написанию словесные элементы, при котором у потребителя может сформироваться общее впечатление о принадлежности сравниваемых товарных знаков одному производителю товаров. Также ввиду того, что сопоставляемые словесные элементы знаков выполнены буквами латинского алфавита, можно сделать вывод об их графическом сходстве.

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно, так как соответствующие признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункты 42 и 43 Правил).

Таким образом, коллегия пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ товаров 29 и 30 классов МКТУ, представленных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленного знака показал следующее.

Анализ перечня товаров 29 класса, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, и товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана товарного знака по свидетельству №863648, показал следующее. Товары 29 класса МКТУ *«сырки творожные; сырки творожные глазированные»* заявленного обозначения однородны товарам 30 класса МКТУ противопоставленного товарного знака *«изделия желейные фруктовые [кондитерские]; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия кондитерские фруктовые»*, поскольку могут быть отнесены к десертам, обладают близким кругом потребителей, в связи с чем могут быть признаны однородными кондитерским изделиям.

Часть товаров 30 класса МКТУ заявленного обозначения *«булочки с шоколадом; вафли; изделия желейные фруктовые [кондитерские]; изделия из сладостей для украшения тортов; изделия кондитерские в виде муссов; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские из слоеного теста; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия кондитерские сахаристые; изделия кондитерские фруктовые; карамели [конфеты]; конфеты; конфеты мятные; конфеты мятные для освежения дыхания; конфеты шоколадные с ликером; конфитюр молочный; крем заварной; крем-брюле; макарон [печенье]; марципан; нуга; орехи в шоколаде; пастилки [кондитерские изделия]; печенье; печенье с начинкой; помадки [кондитерские изделия]; пралине; профитроли; птифуры; пудинги молочные; тарты; украшения шоколадные для тортов; халва; чипсы картофельные в шоколаде; шоколад; шоколатины; бисквиты с начинкой; пироги; пирожные; суфле десертное, включенное в 30 класс; суфле на основе заварного крема; торты; трубочки вафельные с начинкой; йогурт замороженный*

[мороженое]; мороженое; сорбет [мороженое]; муссы шоколадные» однородна товарам 30 класса МКТУ противопоставленного товарного знака *«изделия желейные фруктовые [кондитерские]; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия кондитерские фруктовые»* и услуге 35 класса МКТУ *«услуги по розничной торговле хлебобулочными изделиями»*, поскольку вышеперечисленные позиции соотносятся как род/вид, относятся к изделиям кондитерским и хлебобулочным, характеризующуюся общим назначением и потребительскими свойствами, общими условиями реализации (магазины розничной продажи, кафе, рестораны, уличная торговля), кругом потребителей (широкий круг потребителей).

По результатам представленного заявителем социологического опроса, касающегося мнения потребителей о сходстве сравниваемых обозначений было установлено, в частности, что подавляющее большинство (90%) респондентов ответили, что при просмотре обозначения по заявке на регистрацию №2023705630 у них не возникло ассоциаций с каким-либо другим конкретным обозначением, также обозначения «**Slasty Story**» и «*SlastyStore*» воспринимаются большинством (86%) респондентов как различные в целом (по совокупности параметров: по внешнему виду, звучанию и смысловому значению) .

При этом, при ответе на заданный в социологическом исследовании вопрос о наличии или отсутствии сходства сопоставляемых обозначений по внешнему виду, звучанию и смысловому значению, включающий совокупность признаков (графический, фонетический и смысловой), существует опасность для опрашиваемых респондентов прийти к неверному выводу об отсутствии сходства в целом в случае наличия отличий знаков по внешнему виду или отсутствия у них смысловых значений. Представленные в социологическом опросе диаграммы не содержат распределения ответов респондентов на вопрос о наличии или отсутствии сходства

по каждому из признаков сходства в отдельности, что не отражает объективную картину восприятия сравниваемых обозначений адресной группой потребителей.

Также в отношении представленного социологического исследования, следует отметить, что в отличие от вопросов о приобретенной различительной способности или общеизвестности товарного знака вопрос о сходстве до степени смешения, как правило, не требует проведения опроса потребителей и устанавливается по объективным критериям, закрепленным в Правилах - по признакам фонетического, графического и семантического сходства.

Относительно остальной части товаров 30 класса МКТУ *«напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки на базе какао; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; чипсы [продукты зерновые]»* стоит отметить, что она неоднородна товарам 30 класса МКТУ противопоставленного знака, виду того, что они относятся к различным родовым группам (кофе, какао и напитки на их основе, продукты зерновые / изделия кондитерские и хлебобулочные). Сравнимые товары отличаются по виду товара, его составу, имеют разное назначение.

Следовательно, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении части товаров 30 класса МКТУ как не противоречащее требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 09.07.2024, изменить решение Роспатента от 07.06.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023705630.