

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 подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела возражение, поступившее 18.12.2019, поданное Открытым акционерным обществом "Воронежская кондитерская фабрика", город Воронеж (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018743195, при этом установила следующее.

**SWEET
STORIES**

Комбинированное обозначение «**SWEET
STORIES**» по заявке № 2018743195 подано 05.10.2018 на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Роспатентом 04.10.2019 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018743195 в отношении всех товаров 30 класса МКТУ в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

[кондитерские изделия], пшеничные, печенье, пироги, помадки [кондитерские изделия], пряники, пудинги, пудра для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста, сахар, сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий, сладости, сухари, сухари панировочные, сэндвичи, тесто миндальное, торты фруктово-ягодные, украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста, халва, шоколад: вермишель, киш [пироги-запеканки с мелко нарезанными кусочками сала], клейковина пищевая, крахмал пищевой, кулебяки, лепешки рисовые, мука, патока, пицца, продукты мучные, равиоли, рулет весенний [сырые овощи, завернутые в блин из рисовой муки], тортилы [маисовые лепешки], хлеб, хлеб из пресного теста». Указанный договор об отчуждении исключительного права на товарный знак вместе с соответствующим заявлением были поданы в Роспатент 11.09.2019 г. для проведения процедуры регистрации. Судом по интеллектуальным правам 06.11.2019 г. по делу №СИП-541/2019 утверждено мировое соглашение, заключенное между ОАО «Воронежская кондитерская фабрика» и АО «АТАРДО».

На основании вышеизложенного в возражении выражена просьба отменить решение Роспатента от 04.10.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018743195 в отношении части товаров 30 класса МКТУ, перечисленных в договоре отчуждения исключительного права на товарный знак по свидетельству №525791.

При рассмотрении возражения против решения Роспатента от 04.10.2019, состоявшегося 17.06.2020 членами коллегии было рассмотрено ходатайство, поступившее от лица, подавшего возражение, о переносе заседания коллегии на два месяца. Просьба о переносе срока рассмотрения возражения обоснована составлением скорректированного договора №330/2020 от 12.05.2020 между АО «Атардо» и ОАО «Воронежская кондитерская фабрика» об отчуждении исключительного права в отношении части товаров 30 класса МКТУ.

На дату заседания коллегии договор №330/2020 от 12.05.2020 не поступил в федеральную службу по интеллектуальной собственности, не принят к рассмотрению, следовательно, с учетом обстоятельств рассматриваемого дела, не имеется оснований для затягивания административного делопроизводства.

Ознакомившись с материалами дела, заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (05.10.2018) поступления заявки № 2018743195 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 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015.

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 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 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.

На регистрацию в качестве товарного знака [1] заявлено словесное

SWEET

STORIES

обозначение «**SWEET STORIES**», выполненное крупным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ.

SWEETSTORY

СВИТСТОРИ

Противопоставленный товарный знак [2] « » по свидетельству №525791 с приоритетом от 04.07.2013 является словесным, состоит из словесного элемента "SWEETSTORY", выполненного буквами латинского алфавита, и его транслитерации буквами русского алфавита «СВИТСТОРИ». Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 29, 30 и услуг 35 классов МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал следующее.

С точки зрения фонетического критерия сходства словесных обозначений, словесный элемент «SWEET STORIES» заявленного обозначения и словесные элементы «SWEETSTORY»/ «СВИТСТОРИ» противопоставленного товарного знака являются сходными, что обусловлено тождеством звучания двух слогов из трех «SWEETSTOR» / «СВИТСТОП» и близостью звучания последнего слога сравниваемых словесных элементов "-RIES-" / "-RY-" ("-РИС-" / "-РИ-"). Конечный согласный звук "С" не придает заявленному словесному обозначению иного звучания.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по семантическому критерию сходства словесных обозначений, показал подобие заложенных в обозначениях идей, обусловленное значением словесных элементов "SWEET STORIES" / "SWEETSTORY". Словесный элемент "SWEET" в переводе с английского языка на русский язык означает: сладкий, приторный, милый, добрый; словесный элемент "STORY" в переводе с английского языка на русский язык обладает значением история, повесть, сказка, сюжет, рассказ. Словесный элемент "STORIES" является множественным числом слова "STORY" и, соответственно, обладает таким же смысловым значением. Таким образом, сравниваемые словесные обозначения могут быть переведены на русский язык как

«сладкая история» / «сладкие истории», что обуславливает их идентичное смысловое восприятие.

Сравнительный анализ по графическому критерию сходства товарных знаков [1] и [2] показал, что они оказывают близкое зрительное впечатление, обусловленное использованием при их написании букв латинского алфавита, выполненных стандартным шрифтом.

Ввиду сходства словесных элементов "SWEET STORIES" [1] / "SWEETSTORY" [2] по фонетическому, семантическому и графическому критериям сходства знак [1] и противопоставленный товарный знак [2] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В отношении однородности сравниваемых товаров 30 класса МКТУ коллегия отмечает следующее.

Товары 30 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению [1], включая мучные и не мучные кондитерские изделия, хлебобулочные изделия, какао, являются идентичными части товаров противопоставленного товарного знака [2], либо соотносятся с ними по родовому признаку.

Сравниваемые товары 30 класса МКТУ заявленного обозначения [1], относящиеся к кондитерским изделиям, однородны, в том числе, товару «мороженое» противопоставленного товарного знака, что обусловлено единством родовой группы (сладости), общим назначением и потребительскими свойствами (десерт, лакомство), изготовлением из аналогичного сырья (сахар, глазурь, какао-порошок, молочные продукты, орехи, цукаты), общими условиями реализации (магазины розничной продажи, кафе, рестораны, уличная торговля), следовательно, сравниваемые товары по причине их природы и назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Товары «зерновые продукты; продукты на основе овса; какао; сахар; вещества подслащивающие натуральные, глюкоза для кулинарных целей», в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, и товары «рис; каши молочные; ванилин; ароматизаторы; пряности; специи; кофе; чай; напитки чайные;

напитки кофейные” противопоставленного товарного знака, соотносятся как род (вид) (“зерновые продукты”, “специи”, “напитки на основе кофе, какао, шоколада или чая”), имеют общее назначение (для употребления в пищу, для приготовления продуктов питания), общий круг потребителей.

Изложенное обуславливает принципиальную возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности сравниваемых товаров 30 класса МКТУ одному лицу.

На основании проведенного анализа коллегия пришла к заключению о том, что заявленное обозначение [1] и противопоставленный товарный знак [2] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

Что касается информации заявителя о том, что между ним и правообладателем товарного знака по свидетельству №525791 был заключен договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении части товаров 30 класса МКТУ на имя заявителя, то Роспатент 19.02.2020 отказал в государственной регистрации этого договора.

Правовая охрана противопоставленного товарного знака является действующей на имя Акционерного общества "Атардо", что отражено в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 18.12.2019, оставить в силе решение Роспатента от 04.10.2019.