

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 24.08.2015, поданное ЗАО «Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана «МИР», Московская область, г. Люберцы, (далее - заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013717025, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2013717025 с приоритетом от 22.05.2013 на имя заявителя было подано словесное обозначение *СЛАДКАЯ СКАЗКА* *SWEET TALE*, выполненное буквами русского и латинского алфавитов стандартным шрифтом.

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 05, 29, 30 и услуг 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), перечисленных в перечне заявки.

Роспатентом 29.05.2015 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2013717025 в отношении всех товаров 05 и 29 классов МКТУ и части товаров 30 класса МКТУ заявленного перечня. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении части товаров 30 и всех услуг 35 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта б (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками, ранее зарегистрированными на имя иных лиц:

- «СКАЗКА» в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ (свидетельство №444263 с приоритетом от 29.06.2010 – (1));

- «СКАЗКА» в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ (свидетельство №435525 с приоритетом от 22.10.2009 – (2));

- «СКАЗКА» в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ (свидетельство №444262 с приоритетом от 29.06.2010 – (3));

- «СКАЗКА» в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ (свидетельство №356848 с приоритетом от 14.06.2007 – (4));

- «СКАЗКА SKAZKA» в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ (свидетельство №199901 с приоритетом от 23.07.1999, срок действия регистрации продлен до 23.07.2019 – (5)).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 24.08.2015 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель не оспаривает решение Роспатента в части отказа в регистрации товарного знака по заявке №2013717025 в отношении услуг 35 класса МКТУ;

- что касается противопоставленных товарных знаков (4, 5), правовая охрана которым предоставлена в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ, то заявитель отмечает, что является правообладателем товарного знака «СЛАДКАЯ СКАЗКА» по свидетельству №161624, исключительное право на который возникло 29.11.1996, т.е. ранее, чем дата (14.06.2007) приоритета противопоставленного товарного знака (4) и дата (23.07.1999) приоритета противопоставленного товарного знака (5);

- обозначение по заявке №2013717025 является вариантом товарного знака по свидетельству №161624, принадлежащего заявителю;

- по мнению заявителя, ограничение его прав, как правообладателя товарного знака «СЛАДКАЯ СКАЗКА» по свидетельству №161624 на правовую защиту варианта товарного знака «СЛАДКАЯ СКАЗКА SWEET TALE» по заявке №2013717025 не соответствует действующему законодательству.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 29.05.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013717025 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (22.05.2013) подачи заявки №2013717025 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 заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями 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 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2.Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, 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.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил: 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, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

*СЛАДКАЯ СКАЗКА*

*SWEET TALE*

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение , выполненное буквами русского и латинского алфавитов стандартным шрифтом.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками:

- «СКАЗКА» по свидетельству №444263 в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ – (1);

- «СКАЗКА» по свидетельству №435525 в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ – (2);

- «СКАЗКА» по свидетельству №444262 в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ – (3);

- «СКАЗКА» по свидетельству №356848 в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ – (4);

- «СКАЗКА SKAZKA» по свидетельству №199901 в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ – (5).

Согласно доводам возражения заявитель не оспаривает решение Роспатента от 29.05.2015 в части отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013717025 в отношении услуг 35 класса МКТУ, в этой связи анализ его охраноспособности на соответствие пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса не проводится в отношении знаков (1-3), противопоставленных для указанных услуг.

Противопоставленный знак – (4) представляет собой словесное обозначение, «СКАЗКА», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленный знак – (5) представляет собой словесное обозначение, «СКАЗКА SKAZKA», выполненное заглавными буквами русского и латинского алфавитов стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку предоставлена, в частности, в отношении товаров 30 класса МКТУ.

При проведении сопоставительного анализа рассматриваемого обозначения и противопоставленных товарных знаков (4, 5) коллегией было выявлено, что они содержат тождественный по звучанию словесный элемент «СКАЗКА /SKAZKA».

Однако указанное обстоятельство не свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений в целом.

Данный вывод основывается на том, что в состав рассматриваемого обозначения включены элемент «СЛАДКАЯ», который образует со словом «СКАЗКА» словосочетание, и обозначение «SWEET TALE».

С точки зрения фонетики анализ словесных обозначений «СЛАДКАЯ СКАЗКА SWEET TALE» - «СКАЗКА» - «СКАЗКА SKAZKA» показал их различие, обусловленное тем, что сравниваемые обозначения начинаются с принципиально различных по звучанию слов, что имеет значение при восприятии словесных элементов, поскольку начальной части уделяется особое внимание. Присутствие в

заявленном обозначении дополнительных слов значительно удлиняет его звуковой ряд по сравнению с противопоставленными товарными знаками (4, 5).

Указанные различия придают обозначениям в целом различное звучание, что обуславливает вывод о несходстве их по фонетическому фактору сходства.

Что касается семантического фактора сходства, то следует отметить, следующее.

Семантика противопоставленных знаков имеет конкретное значение, связанное с определенным видом художественного произведения. Согласно словарно-справочным источникам информации (см. Яндекс-словари) сказка – это один из видов фольклорной прозы, встречающийся у различных народов и подразделяющийся, в свою очередь, на жанры.

Рассматриваемое же обозначение, представляющее собой словосочетание «СЛАДКАЯ СКАЗКА» и «SWEET TALE» (в переводе с английского языка на русский язык означает сладкая сказка), вызывает в сознании потребителя разные образы, благодаря слову «СЛАДКАЯ», которое имеет несколько значений: 1. Имеющий вкус, свойственный сахару, меду и т.п.; 2. Вкусный; 3. Приятный для слуха, обоняния, осязания и т.п.; вызывающий приятное ощущение при восприятии, доставляющий удовольствие; 4. Милый, дорогой, близкий сердцу; 5. Выражающий удовольствие, радость, наслаждение, см. Ефремова Т.Ф. Толковый словарь русского языка на сайте <http://что-означает.рф/>.

Таким образом, в сравниваемые обозначения заложены различные смысловые образы, что позволяет признать их несходными по семантическому критерию сходства.

Визуально сравниваемые обозначения также несходны, поскольку производят несходное зрительное впечатление за счет разного словесного и буквенного состава.

Проведенный анализ обуславливает вывод об отсутствии сходства заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками (4, 5).

Анализ однородности товаров 30 классов МКТУ показал следующее.

Заявленные товары 30 класса МКТУ «кофе; напитки кофейные; заменители кофе; цикорий [заменитель кофе]; чай; напитки чайные; какао-продукты; какао;

напитки шоколадные; леденцы; мука пищевая; попкорн; мюсли; хлопья из зерновых продуктов; закуски лёгкие на основе риса; закуски лёгкие на основе хлебных злаков; кукурузные палочки; мучные продукты; продукты на основе овса; бисквиты; блины; булки; тесто; пироги; хлеб; пельмени; пицца; кондитерские изделия; кондитерские изделия с игрушками; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; конфеты; пастилки [кондитерские изделия]; мармелад [кондитерские изделия]; жевательный мармелад [кондитерские изделия]; драже [кондитерские изделия]; шоколад; сладости; кондитерские изделия мучные; вафли; марципан; печенье; халва; пряники; пудинги [запеканки]; сухари; торты; пралине; мороженое; хлебобулочные изделия; жевательная резинка (за исключением используемой для медицинских целей)», и товары «кондитерские изделия; кондитерские изделия мучные; карамель; конфеты; леденцы; шоколад; пралине; какао-продукты; кремы; шоколадные напитки; кофейные напитки; кофе; чай; мороженое; мармелад; марципаны; сладости, включая пастилу, зефир, торты вафельные, ирис, пасты фруктовые, шоколадные, шоколадно-ореховые; печенье; крекеры; пряники; халва; торты; сухари», указанные в перечне противопоставленного товарного знака (4), и товары «кондитерские изделия; карамель; конфеты; шоколад; пралине; какао-продукты; кремы; шоколадные напитки; кофейные напитки; кофе; чай; мороженое; хлебобулочные изделия», указанные в перечне противопоставленного товарного знака (5), однородны, поскольку либо идентичны, либо соотносятся как род-вид, имеют одно назначение, один круг потребителей и один рынок сбыта.

Заявленных товары 30 класса МКТУ «сахар; вещества подслащивающие натуральные; рис очищенный; пекарные порошки; каши; крахмал пищевой; зерновые продукты; крупы пищевые; вермишель; лапша; изделия макаронные; спагетти; суши; мед; дрожжи; ферменты для теста; глюкоза для кулинарных целей; пряности; специи; горчица; майонез; кетчуп [соус]; соусы [приправы]; уксус; приправы; соль поваренная» и товары 30 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков (4, 5) (указанные выше) неоднородны,

поскольку относятся к разным родовым группам, имеют разный рынок сбыта (реализуются в разных секциях магазинов и на разных полках), имеют иное назначение и круг потребителей.

Вместе с тем, установленное выше отсутствие сходства сравниваемых обозначений приводит к отсутствию возможности смешения потребителями однородных товаров, маркированных ими.

Коллегией также принято во внимание то, что заявитель является правообладателем товарного знака «СЛАДКАЯ СКАЗКА» по свидетельству №161624 исключительное право на который возникло 29.11.1996, т.е. ранее, чем дата (14.06.2007) приоритета противопоставленного товарного знака (4) и дата (23.07.1999) приоритета противопоставленного товарного знака (5).

При этом срок действия товарного по свидетельству №161624 продлен до 29.11.2016, правовая охрана предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ, однородных товарам, для которых испрашивается правовая охрана по заявке №2013717025.

Учитывая все обстоятельства дела, коллегия полагает, что заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 24.08.2015, отменить решение Роспатента от 29.05.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013717025.**