

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 (далее Правила ППС), 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.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное

SWEETSTORY

СВИТСТОРИ

обозначение сходно до степени с товарным знаком « » по свидетельству №525791 с приоритетом от 04.07.2013 г., зарегистрированного на имя Акционерного общества «АТАРДО» (Далее – АО «АТАРДО») в отношении товаров 30 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 30 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.12. 2019 поступило возражение на решение Роспатента, в котором заявитель указывает на новые обстоятельства, а именно, ОАО «Воронежская кондитерская фабрика» подало заявление в Суд по интеллектуальным правам о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «SWEETSTORY СВИТСТОРИ» по свидетельству №525791 вследствие его неиспользования в отношении части товаров 30 класса МКТУ. В процессе судебного разбирательства между ОАО «Воронежская кондитерская фабрика» и АО «АТАРДО» был заключен договор №330 отчуждения исключительного права от 30.08.2019г., по которому АО «АТАРДО» передает, а ОАО «Воронежская кондитерская фабрика» принимает в исключительное право на товарный знак «SWEETSTORY СВИТСТОРИ» по свидетельству №525791 в отношении части товаров 30 класса МКТУ, указанных в свидетельстве, в частности: *«бисквиты, блины, булки, вафли, вещества подслащивающие натуральные, глюкоза для кулинарных целей, изделия кондитерские, изделия кондитерские для украшения новогодних елок, изделия кондитерские желеобразные, изделия кондитерские из сладкого теста преимущественно с начинкой, изделия кондитерские на основе арахиса, изделия кондитерские на основе миндаля, изделия пирожковые, какао, какао-продукты, карамели, конфеты, конфеты лакричные, конфеты мятные, крекеры, кушанья мучные, леденцы, марципаны, масса сладкая молочная для кондитерских изделий (заварной крем), мед, мята для кондитерских изделий, напитки какао-молочные, напитки шоколадно-молочные, напитки шоколадные, напитки какао, пастилки*

[кондитерские изделия], птифуры, 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.

По результатам рассмотрения данного возражения Роспатентом было принято решение от 23.06.2020 «отказать в удовлетворении возражения, поступившего 18.12.2019, оставить в силе решение Роспатента от 04.10.2019». Не согласившись с этим решением, заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам.

Решением Суда по интеллектуальным правам первой инстанции от 03.02.2020 года по делу № СИП-757/2020 было признано недействительным решение Роспатента от 23.06.2020, которым оставлено в силе решение Роспатента от 04.10.2019 года об отказе в государственной регистрации в качестве товарного знака обозначения по заявке № 2018724733 по причине его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Указанным решением Суд по интеллектуальным правам обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение, поступившее 18.12.2019, поданное Открытым акционерным обществом «Воронежская кондитерская фабрика». Данное решение Суда не оспаривалось процессуальными участниками.

В соответствии с указанным решением Суда по интеллектуальным правам возражение, поступившее 18.12.2020, было рассмотрено повторно.

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] «**СВИТСТОРИ**» 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.

Согласно решению Суда по интеллектуальным правам от 03.02.2020 года по делу № СИП-757/2019 судом не опровергаются выводы Роспатента о сходстве до степени смешения заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2] и однородности сравниваемых товаров 30 класса МКТУ заявленного обозначения и товаров 30 класса МКТУ противопоставленного товарного знака.

Вместе с тем, Судом по интеллектуальным правам принято во внимание, что при рассмотрении судебного спора заявителем сообщено, что на его имя совершено отчуждение прав в отношении всех товаров 30 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2]. С учетом изложенного Судом по интеллектуальным правам отмечено, что указанное обстоятельство является самостоятельным основанием для отмены решения Роспатента от 23.06.2020 года и обязанности названный орган рассмотреть повторно возражение от 18.12.2019 г.

В решении экспертизы заявленному обозначению противопоставлен товарный знак по свидетельству № 525791.

Согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания 18.11.2020 произведена регистрация договора отчуждения, в

результате чего Акционерное общество «АТАРДО» передало Открытому акционерному обществу «Воронежская кондитерская фабрика» исключительное право на товарный знак по свидетельству №525791 в отношении всех товаров 30 класса МКТУ, перечисленных в перечне свидетельства. Приобретателю присвоен номер выданного свидетельства №784250. Указанные сведения опубликованы в Бюллетене №22 от 18.11.2020.

На этом основании заявителем изложена просьба зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех товаров 30 класса МКТУ, указанных в заявке №2018743195.

Соответственно правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству №525791 в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ является кондитерская фабрика.

При изложенных обстоятельствах коллегия пришла к выводу, что отсутствуют основания для отказа в регистрации заявленного обозначения [1] по заявке №2018743195 в отношении товаров 30 класса МКТУ, перечисленных в требованиях по возражению, в рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса с учетом совершенного отчуждения прав.

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

удовлетворить возражение, поступившее 18.12.2019, отменить решение Роспатента от 04.10.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018743195.