

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 18.12.2024, 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 №2023788653, при этом установила следующее.

Заявленное обозначение « **Ломтик Сласти** » по заявке №2023788653 с приоритетом от 19.09.2023 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 29.10.2024 о государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 29 класса МКТУ *«запеканка творожная; изделия из творога с добавлением сахара, ягод, фруктов, суфле молочное; сырки глазированные; сырники»*. В отношении товаров 30 класса МКТУ 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



«» по свидетельству №794213 (приоритет: 06.07.2020), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Кондитерская Фабрика СлаСТИ», город Тольятти, в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.12.2024 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- в Решении о регистрации было проанализировано только фонетическое сходство между противопоставленным товарным знаком и словом «Сласти», входящим в состав словосочетания «Ломтик Сласти». Критерии графического и смыслового сходства проанализированы не были;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №794213 не являются сходными о степени смешения и поэтому отказ в регистрации для товаров 30 класса МКТУ противоречит действующему российскому законодательству по товарным знакам;

- при сравнении обозначения «Ломтик Сласти» в целом и сочетания фантазийных слов «Sla» и «Sti» очевидно, что обозначения отличаются количеством букв, слогов, гласных, согласных и т.п. Кроме того, существуют варианты прочтения слов «Sla» и «Sti», что может еще более увеличить фонетическое различие между сравниваемыми словесными элементами;

- сравниваемые обозначения отличаются видом товарного знака (словесный - комбинированный), алфавитом, длиной слов, шрифтовым исполнением (стандартный-оригинальный), составом букв, цветовым сочетанием (черный – красный);

- использование предупредительных маркировок ® еще более визуально отличает сравниваемые товарные знаки друг от друга;

- фантазийное сочетание «Ломтик Сласти» может воспринимается российскими потребителями в смысле «кусочек каких-то кондитерских изделий»;

- сочетание двух фантазийных элементов «Sla» и «Sti» не имеют значения;

- регистрации товарного знака по свидетельству №794213 в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ подтверждает, что при экспертизе это сочетание двух изобретенных слов не рассматривалось экспертизой как слово естественного языка, выполненное латинскими буквами, в противном случае, товарный знак не мог быть зарегистрирован для сладостей как описательный;

- сходство до степени смешения между товарными знаками отсутствует, поэтому анализ однородности заявленных товаров 30 класса МКТУ по отношению к товарам, приведенным в перечне зарегистрированного товарного знака, излишен.

Принимая во внимание изложенное, заявитель просит изменить решение Роспатента от 29.10.2024 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех товаров 29 и 30 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (19.09.2023) подачи заявки №2023788653 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.

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 №2023788653 заявлено словесное обозначение « **Ломтик Сласти** », выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Регистрация товарного знака по заявке №2023788653 испрашивается в черно-белом цветовом исполнении в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, указанных в заявке.



Противопоставленный товарный знак «  » по свидетельству №794213 является комбинированным, включает в себя словесные элементы «Sla», «Sti», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Элементы «®» являются неохраняемыми. Правовая охрана предоставлена в красном и белом цветовом исполнении, в том числе в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак включает в свой состав как изобразительный, так и словесный элементы. Основную индивидуализирующую функцию в комбинированных обозначениях выполняют словесные элементы, которые могут быть восприняты не только визуально, но и на слух, вследствие чего

легче запоминаются потребителем. Следует отметить, что если обозначение состоит из охраноспособных и неохраноспособных элементов, то при экспертизе учитывается тождество и сходство именно охраноспособных элементов. Таким образом, наиболее значимыми элементами противопоставленного товарного знака являются словесные элементы «Sla» и «Sti», поскольку именно они обуславливают индивидуализирующую способность обозначения в целом.

Согласно транслитерации латинских букв кириллицей, для русскоязычного потребителя словесные элементы «Sla» и «Sti» будут восприниматься как «Сла», «Сти».

Словесные элементы «сласти» и «Sla», «Sti» характеризуются наличием шести тождественных звуков (с, л, а, с, т, и) / (s, l, a, s, t, i), расположенных в одинаковой последовательности, которые образуют сходный при произношении звукоряд. Сходство сопоставляемых знаков обусловлено полным фонетическим вхождением словесных элементов противопоставленного знака в заявленное обозначение, что свидетельствует об их сходстве по фонетическому признаку.

Вместе с тем не может быть признано полное отсутствие сходства обозначений при наличии одного полностью совпадающего словесного элемента, являющегося единственным словесным элементом противопоставленного товарного знака и одним из словесных элементов спорного товарного знака. Наличие в сравниваемых товарных знаках тождественного словесного элемента свидетельствует о том, что определенная степень сходства сравниваемых обозначений имеется. Соответствующий подход отражен в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.05.2018 по делу №СИП-210/2017, от 26.11.2018 по делу №СИП-147/2018, от 25.01.2019 по делу №СИП-261/2018, от 11.07.2019 по делу №СИП-21/2019, от 25.12.2019 по делу №СИП-137/2018, от 31.03.2021 по делу №СИП-569/2020, от 28.06.2023 по делу №СИП-985/2022.

Семантический критерий сходства словесных элементов не подлежит применению в настоящем деле, поскольку не установлено семантическое значение словесных элементов «Sla» и «Sti» противопоставленного знака. 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.

Что касается визуального признака сходства, то следует отметить следующее. В данном случае графические отличия носят второстепенный характер с точки зрения индивидуализирующей функции знака, ввиду фонетического сходства словесных элементов.

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 однородности товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечнях сопоставляемых обозначений, показал следующее.

Товары 30 класса МКТУ *«бисквиты с начинкой; вафли; выпечка в форме трубочки; выпечка из песочного теста; выпечка из песочного теста в виде орешек; изделия кондитерские из заварного теста; изделия кондитерские из слоеного теста; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские сахаристые; изделия хлебобулочные; макарон [печенье]; печенье; пироги; профитроли; тарты; трубочки вафельные [печенье]»* заявленного обозначения однородны товарам 30 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, поскольку вышеперечисленные позиции соотносятся как род/вид, относятся к изделиям кондитерским и кулинарным, характеризующуюся общим назначением и потребительскими свойствами, общими условиями реализации (магазины розничной продажи, кафе, рестораны, уличная торговля), кругом потребителей (широкий круг потребителей).

Следует отметить, что однородность товаров в возражении не оспаривается.

Следовательно, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ как противоречащее требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы особого мнения от 29.01.2025, представленного заявителем, повторяют доводы, изложенные ранее, и проанализированы в мотивировочной части заключения коллегии.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 18.12.2024, оставить в силе решение Роспатента от 29.10.2024.