

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской (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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее - Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.02.2025, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "СЛАСТИ", Ленинградская область, Кировский м.р-н, г. Шлиссельбург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023759392, при этом установила следующее.

Slasty Story

Обозначение “ **Slasty Story** ” по заявке №2023759392 заявлено на регистрацию товарного знака с приоритетом по дате поступления 05.07.2023 в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 28.10.2024 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023759392 в отношении части товаров 29 класса МКТУ. В остальной части товаров 29 класса МКТУ и в отношении всех товаров 30 класса МКТУ в регистрации было отказано ввиду несоответствия обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В заключении, являющемся неотъемлемой частью решения Роспатента, указаны следующие основания для отказа в регистрации.

Заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками

«  », «  », зарегистрированных

на имя Филоненко Елены Сергеевны, 195297, Санкт-Петербург, Светлановский пр-кт, 70, корп. 2, кв. 147, в отношении товаров и услуг 30, 35 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 29, 30 классов МКТУ (св-ва № 863648, с приоритетом от 10.09.21; № 986414, с приоритетом от 20.04.23, см. открытые реестры <http://www1.fips.ru>).

При оценке однородности заявленных товаров 29, 30 классов МКТУ товарам и услугам 30, 35 классов МКТУ, для которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки (знаки обслуживания), экспертизой было установлено, что часть заявленных товаров 29 класса МКТУ (а именно: «десерты молочные; изделия из творога с добавлением сахара, ягод, фруктов, овощей; йогурт; панна-котта; суфле молочное») и все заявленные товары 30 класса МКТУ являются однородными всем товарам и услугам 30, 35 классов МКТУ для которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки (знаки обслуживания) по св-вам № 863648 и № 986414, поскольку соотносятся между собой по сырью изготовления, месту и способу реализации, кругу потребителей, условиям хранения, являются взаимодополняемыми, имеют сходные потребительские свойства, функциональное назначение и др.

В связи с изложенным, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении части заявленных товаров 29 класса МКТУ (за исключением: «запеканка творожная; напитки молочные; сырки глазированные; сырники») и всех заявленных товаров 30 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.02.2025 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему.

Заявитель указывает на различия по фонетическому критерию ввиду того, что слова «STORY» и «STORE» отличаются в последних слогах. Кроме того, заявитель обращает внимание на отличие по смысловому восприятию.

По заказу заявителя проведено социологическое исследование о восприятии потребителями словесных элементов «SLASTY STORE» как описательных, то есть указывающих на вид предприятия «магазин» и его свойства (по продаже сладостей), ввиду чего в противопоставленные знаки заложена иная смысловая идея, нежели в заявленное обозначение, которое в переводе с английского языка на русский означает «история» и связан с образом сладостей за счет слова «SLASTY».

Кроме того, заявитель обращает внимание на то, что заключением №204-2024 от 16 сентября 2024 года по результатам социологического опроса, проведенного с 06 сентября 2024 года по 16 сентября 2024 года среди 1000 совершеннолетних жителей Российской Федерации — потребителей товаров 29 и 30 классов МКТУ было установлено, среди прочего, отсутствие социологических признаков сходства заявленного и противопоставленных обозначений между друг другом.

По мнению заявителя, данные социологического исследования должны быть приняты во внимание в части снятия основания для отказа, мотивированного требованиями пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В тексте возражения оспаривается однородность сопоставляемых товаров и услуг, так товары 29 класса в перечне заявленного обозначения “десерты молочные; изделия из творога с добавлением сахара, ягод, фруктов, овощей; йогурт; паннакотта; суфле молочное” относятся к молочным продуктам, в то время как товары противопоставленных товарных знаков представляют собой кондитерские изделия. Заявитель указывает на разную родовую принадлежность названных товаров, на разное сырье, из которого они изготовлены, а также разное назначение и их продажу при разных условиях реализации.

При проведении экспертизы по данной заявке экспертиза вынесла решение о регистрации в отношении товаров 29 класса “запеканка творожная; напитки молочные; сырки глазированные; сырники”, а следовательно, признала их неоднородными кондитерским изделиям, указанным в перечнях

противопоставленных товарных знаков № 863648, № 9864141. Также заявитель сообщает о том, что по заявке №2024787058 на регистрацию комбинированного товарного знака со словесным элементом «Slasty Story» правовая охрана предоставлена, в том числе для товаров 29 класса «десерт со взбитыми сливками на основе ягод, йогурт».

Кроме того, заявитель обращает внимание на то, что в тексте оспариваемого решения отсутствует пояснение, на каком основании услуги по розничной торговле хлебобулочными изделиями являются однородными по отношению к таким товарам как указанные в перечне молочные продукты.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 28.10.2024 и предоставить правовую охрану заявленному обозначению, помимо указанных в свидетельстве №1071173 товаров 29 класса МКТУ, также в отношении остальных указанных в перечне заявленного обозначения товаров 29 класса МКТУ (десерты молочные; изделия из творога с добавлением сахара, ягод, фруктов, овощей; йогурт; панна-котта; суфле молочное) и всех указанных в перечне товаров 30 класса МКТУ.

С возражением представлено заключение №204-2024 от 16 сентября 2024 (1).

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

С учетом даты (05.07.2023) даты подачи заявки №2023759392 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 подпунктом 1 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, заявленными на регистрацию (статья 1492) в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации.

В соответствии с подпунктом 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.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 42 Правил 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.

Согласно пункту 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 заявлено словесное обозначение

Slasty Story

« » по заявке №2023759392 с приоритетом от 05.07.2023, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Государственная регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки [1] « », [2]

« » по свидетельствам №№863648, 986414 с приоритетом от 10.09.21; от 20.04.23 выполнены оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарного знака [1] действует, в том числе в отношении товаров 30 и услуг 35 классов МКТУ.

Что касается правовой охраны противопоставленного товарного знака [2] по свидетельству № 986414, то она была признана недействительной частично на основании решения Роспатента от 14.05.2025 , а именно, в отношении всех товаров 30 и всех услуг 35 класса МКТУ. Сведения об изменении объема правовой охраны товарного знака по свидетельству №986414 были внесены в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания 14.05.2025 и опубликованы в Бюллетене №10. Таким образом, противопоставление с товарным знаком по свидетельству №986414 может быть снято ввиду отсутствия на дату рассмотрения возражения однородных товаров и услуг в перечне данного свидетельства.

Анализ соответствия обозначения по заявке №2023759392 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

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 однородности товаров 29, 30 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, с товарами и услугами 30, 35 классов МКТУ противопоставленного товарного знака показал следующее.

При анализе однородности коллегия анализирует те товары 29 класса МКТУ, в отношении которых в регистрации было отказано, а перечень позиций, для которых произведена регистрация, не подлежит анализу, так как по номеру заявки в части, подлежащей регистрации, уже получено свидетельство на товарный знак №1071173.

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 в виде муссов; 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]; хлеб» в перечне заявленного обозначения представляют собой кондитерские изделия и изделия хлебобулочные, при этом кондитерские изделия являются однородными 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). При этом товары, относящиеся к родовой группе «хлебобулочные», могут быть однородны услугам реализации хлебобулочных изделий ввиду конкретизации позиции услуг до точного назначения, ассоциации с одним источником происхождения в таком случае являются вероятными, что подтверждается судебной практикой (Решение Суда по интеллектуальным правам от 10 октября 2022 г. по делу №СИП-299/2022).

Что касается товаров 29 класса МКТУ «десерты молочные; изделия из творога с добавлением сахара, ягод, фруктов, овощей; йогурт; панна-котта; суфле молочное», в отношении которых принято решение об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения, то, не смотря на то, что эти товары, как справедливо отмечает заявитель, относятся к родовой группе товаров «молочные продукты», являются сладкими изделиями, десертами, в связи с чем были признаны однородными кондитерским изделиям противопоставленного знака.

К примеру устоявшейся практикой является признание товара «мороженое» однородным кондитерским изделиям, ввиду того что мороженое представляет собой замороженный десерт, обладает признаками взаимозаменяемости с кондитерскими

изделиями (решение Суда по интеллектуальным правам от 16 декабря 2022 г. по делу №СИП-835/2022, решение Суда по интеллектуальным правам от 2 июня 2022 г. по делу №СИП-881/2020).

В данном случае рассматриваемые товары " десерты молочные; изделия из творога с добавлением сахара, ягод, фруктов, овощей; йогурт; панна-котта; суфле молочное " могут быть замороженными десертами, могут храниться и предлагаться к продаже в витринах-холодильниках вместе с иными кондитерскими изделиями, относящимися к замороженным или охлажденным десертам, в том числе к тортам, пирожным.

Перечисленные продукты исходя из своего назначения являются продуктами-десертами, то есть имеют сходное назначение с кондитерскими изделиями, в состав которых входят молочные продукты и сахар, поскольку и те и другие могут быть отнесены к десертам (завершающее блюдо стола, предназначенное для получения приятных вкусовых ощущений в конце обеда или ужина, обычно - сладкие деликатесы), обладают близким кругом потребителей, в связи с чем может быть признано однородным кондитерским изделиям.

Кроме того, коллегия поясняет, что в отношении доводов заявителя о регистрации на его имя обозначения по заявке №2024787058, в том числе в отношении товара «йогурт», то данный вопрос не рассматривался коллегией, в отличие от заявки №2023705630, в рамках делопроизводства по которой вывод о неоднородности касался исключительно напитков.

Таким образом, коллегия признает обоснованной установленную в рамках оспариваемого решения Роспатента однородность испрашиваемых товаров 29, 30 классов МКТУ, товарам и услугам 30, 35 классов МКТУ противопоставленного товарного знака [1].

Вопреки установленным признакам сходства сопоставляемых обозначений и однородности товаров, заявитель просит принять во внимание результаты социологического исследования, свидетельствующие об отсутствии смешения сравниваемых обозначений потребителями.

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 №2023759392 у них не возникло ассоциаций с каким-либо другим конкретным обозначением, также

Slasty Story

SlastyStore

обозначения « » и « » 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.

С учетом изложенного, коллегия пришла к выводу о сходстве до степени смешения обозначения по заявке №2023759392 и противопоставленного товарного знака [1], а , следовательно, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.02.2025, оставить в силе решение Роспатента от 28.10.2024.