

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 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 за № 644/261 (далее – Правила №644/261), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 02.10.2020, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Один Дом», г. Севастополь (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №703726, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2018721577 с приоритетом от 25.05.2018 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 15.03.2019 за №703726 в отношении товаров 30, 32, 33 и услуг 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне свидетельства, на имя Общества с ограниченной ответственностью «МАГНАТ», Москва (далее – правообладатель).

Решением Роспатента от 11.10.2019 правовая охрана данного товарного знака признана недействительной частично, ее действие сохранено в отношении следующих товаров 30 32 классов МКТУ.

ЗЕМЛЯ КАМНЕЙ

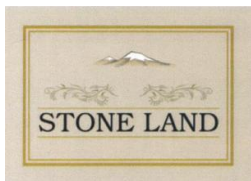
Оспариваемый товарный знак по свидетельству №703726 – (1) представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами русского алфавита, стандартным шрифтом.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 02.10.2020 поступило возражение против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктами 6, 10 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- несоответствие оспариваемого знака положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса обусловлено следующим:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с серией товарных знаков, принадлежащих лицу, подавшему возражение, значимое положение в которых занимают словесные элементы «STONE LAND» и «СТРАНА КАМНЕЙ», а именно:



- по свидетельству №455429 с приоритетом от 12.04.2011 – (2);



- по свидетельству № 455431 с приоритетом от 26.04.2011 – (3);



- по свидетельству № 455432 с приоритетом от 26.04.2011 – (4);



- по свидетельству №455433 с приоритетом от 26.04.2011 – (5);



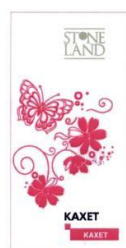
- по свидетельству №479462 с приоритетом от 26.04.2011 – (6);



- по свидетельству №649705 с приоритетом от 06.03.2017 – (7);

STONE LAND

- по свидетельству № 667503 с приоритетом от 20.11.2017 – (8)



- по свидетельству № 479463 с приоритетом от 26.04.2011 – (9);



- по свидетельству № 512149 с приоритетом от 20.03.2013 – (10);



- по свидетельству № 455428 с приоритетом от 12.04.2011 –
(11);



- по свидетельству № 532561 с приоритетом от 20.03.2013 –
(12);



- по свидетельству № 520580 с приоритетом от 20.03.2013 – (13);



- по свидетельству № 532560 с приоритетом от 20.03.2013 –
(14);

- **СТРАНА КАМНЕЙ** по свидетельству № 678155 с приоритетом
от 20.11.2017 – (15);

- фонетическое сходство сравниваемых знаков (1) и (11-15) обусловлено тем, что они содержат словесный элемент «КАМНЕЙ», который является в них наиболее запоминающимся и значимым в обозначениях и именно на него падает логическое и смысловое ударение;

- графическое сходство оспариваемого знака с серией противопоставленных знаков (11-15) обусловлено тем, что входящие в их состав словесные «ЗЕМЛЯ КАМНЕЙ» и «СТРАНА КАМНЕЙ» выполнены буквами одного алфавита со сходным шрифтовым исполнением;

- смысловое сходство сравниваемых знаков (1) и (2-15) обусловлено одинаковым смысловым значением. Так, согласно словарно-справочным источникам информации слова «СТРАНА» и «ЗЕМЛЯ» имеют значение «местность, территория», в переводе с английского языка на русский язык слово «STONE» означает «камень», слова «LAND» и «GROUND» означают «земля»

- оспариваемые товары 32 класса МКТУ, а именно *«сиропы и прочие составы для изготовления напитков; эссенции для изготовления напитков; квасы; сусло пивное; экстракты хмелевые для изготовления пива; сусло солодовое; коктейли на основе пива»* однородны товарам 33 класса МКТУ, указанным в перечнях противопоставленных знаков (2-15), так как относятся к одному роду товаров, имеют одинаковые потребительские свойства, сходный состав – напитки, содержащие алкоголь, либо сырье для изготовления алкогольных напитков, имеют одно конечное назначение – употребление в качестве напитков, вызывающих опьянение, один круг потребителей (производители и потребители алкогольной продукции), один рынок сбыта (оптовые и розничные магазины);

- услуги 35 класса МКТУ, указанные в перечнях противопоставленных знаков (2, 7, 8, 11, 15) могут оказываться для рекламы и продвижения товаров 30, 32 классов МКТУ, их оптовой и розничной продажи, экспорта-импорта, введения в гражданский оборот, следовательно, однородны всем товарам 30, 32 классов МКТУ оспариваемой регистрации. При этом товары 30, 32, 33 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы оспариваемый и противопоставленные товарные знаки, относятся к товарам широкого

потребления, в отношении которых опасность смешения высока, в связи со сниженной внимательностью покупателей при выборе товаров;

- вероятность смешения также усиливается тем, что лицу, подавшему возражение, принадлежит серия товарных знаков (данный вывод подтверждается судебной практикой, а именно постановлением Президиума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 18.07.2006 по делу №3691/06);

- таким образом, велика вероятность того, что оспариваемый товарный знак будет восприниматься потребителем как продолжение серии товарных знаков лица, подавшего возражение;

- в силу проанализированного выше сходства оспариваемого товарного знака «ЗЕМЛЯ КАМНЕЙ» со словесным элементом «СТРАНА КАМНЕЙ» противопоставленного знака (15), оспариваемый товарный знак противоречит пункту 10 статьи 1483 Кодекса.

С учетом изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №703726 недействительным полностью.

В подтверждение изложенного лицом, подавшим возражение, были представлены следующие материалы:

- распечатки из сети Интернет сведений из словарно-справочных источников информации – [1];

- заключение по результатам рассмотрения возражения, поступившего в Роспатент 30.04.2019, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №703726 – [2].

В адрес правообладателя и в адрес его представителя 12.10.2020 в установленном порядке были направлены уведомления о дате заседания коллегии, назначенной на 20.11.2020. На заседание коллегии правообладатель не явился, и отзыв по мотивам поступившего возражения представлен не был.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (25.05.2018) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №703726 включает в себя вышеуказанный 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572 (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 положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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.

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).

Согласно пункту 10 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с настоящим Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения, а также объекты, указанные в пункте 9 настоящей статьи.

Государственная регистрация в качестве товарных знаков таких обозначений допускается при наличии соответствующего согласия, предусмотренного пунктом 6 и подпунктами 1 и 2 пункта 9 настоящей статьи.

В соответствии с пунктом 49 Правил на основании пункта 10 статьи 1483 Кодекса устанавливается, не содержит ли заявленное обозначение элементы, являющиеся охраняемыми в соответствии с Кодексом товарными знаками других лиц и наименованиями мест происхождения товаров, сходными с ними до степени смешения обозначениями, а также промышленные образцы, указанные в пункте 9 статьи 1483 Кодекса.

Согласно требованиям пункта 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №703726 может быть подано заинтересованным лицом.

Поступившее возражение подано Обществом с ограниченной ответственностью «Один Дом», г. Севастополь, заинтересованность которого обусловлена тем, что данное общество является обладателем более ранних исключительных прав на товарные знаки (2-15), с которыми оспариваемый товарный знак (1) является сходным до степени смешения.

ЗЕМЛЯ КАМНЕЙ

Оспариваемый товарный знак

по

свидетельству №703726 – (1), представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами русского алфавита, стандартным шрифтом.

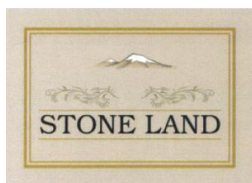
Правовая охрана товарного знака (1) в настоящее время действует в отношении следующих товаров:

- 30 класса МКТУ – *«кофе, чай, какао и заменители кофе; заменители кофе растительные; напитки кофейно-молочные; напитки какао-молочные; напитки кофейные, содержащие молоко; напитки чайные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; чаи фруктовые; чай зеленый; чай черный; чай растворимый; чай со льдом; цикорий»;*

- 32 класса МКТУ – *«минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков; аперитивы безалкогольные; вода ароматизированная; вода газированная; вода дистиллированная питьевая; вода ключевая; вода ледниковая; вода минеральная ароматизированная; вода минеральная витаминизированная [напитки]; вода минеральная газированная; вода минеральная шипучая; вода негазированная; вода питьевая; вода питьевая бутилированная; вода сельтерская; вода содовая; вода шипучая; воды [напитки]; воды столовые; коктейли безалкогольные; концентраты для приготовления безалкогольных напитков; концентраты, сиропы и порошки для приготовления безалкогольных напитков; концентраты фруктовых соков; напитки безалкогольные; напитки газированные безалкогольные; напитки изотонические; напитки и соки фруктовые; напитки негазированные безалкогольные; напитки низкокалорийные безалкогольные; напитки, обогащенные протеином спортивные; напитки с ароматом чая безалкогольные; напитки с гуараной; напитки со вкусом кофе безалкогольные; напитки со вкусом чая безалкогольные; напитки солодовые безалкогольные; напитки спортивные; порошки для изготовления газированных напитков; порошки для приготовления безалкогольных напитков; эссенции для изготовления напитков; эссенции для приготовления безалкогольных напитков [за исключением эфирных масел]; изотонические напитки; квасы; смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; составы для изготовления минеральной воды; сусло пивное; экстракты хмелевые для изготовления пива; сусло солодовое; напитки на базе меда безалкогольные; напитки на базе сои, кроме заменителей молока; коктейли на основе пива».*

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пунктов 6 (2), 10 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

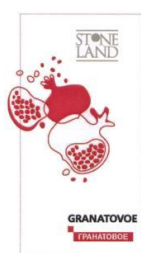
Согласно доводам лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак (1) сходен до степени смешения со следующими товарными знаками:



- по свидетельству №455429 – (2). Правовая охрана знаку (2) предоставлена в отношении товаров и услуг 33, 35 классов МКТУ в следующем цветовом сочетании: белый, бежевый, горчичный, чёрный;



- по свидетельству № 455431– (3). Правовая охрана знаку (3) предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ в следующем цветовом сочетании: белый, серый, тёмно-розовый, грушевый, чёрный;



- по свидетельству № 455432 – (4). Правовая охрана знаку (4) предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ в следующем цветовом сочетании: белый, серый, тёмно-розовый, красный, чёрный;



- по свидетельству №455433 – (5). Правовая охрана знаку (5) предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ в следующем цветовом сочетании: белый, серый, тёмно-розовый, тёмно-фиолетовый, чёрный;



- по свидетельству №479462 – (6). Правовая охрана знаку (6) предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ в следующем цветовом сочетании: белый, серый, тёмно-розовый, золотисто-оранжевый, чёрный;



- по свидетельству №649705 – (7). Правовая охрана знаку (7) предоставлена в отношении товаров и услуг 33, 35 классов МКТУ в следующем цветовом сочетании: белый, золотисто-жёлтый, жёлтый, тёмно-жёлтый, цвет охры, голубовато-серый, серебристо-серый, серый, тёмно-серый, чёрный

STONE LAND

- по свидетельству № 667503 – (8). Правовая охрана знаку (7) предоставлена в отношении товаров и услуг 33, 35 классов МКТУ;



- по свидетельству № 479463 – (9). Правовая охрана знаку (9) предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ в следующем цветовом сочетании: белый, серый, тёмно-розовый, малиновый, чёрный;



- по свидетельству № 512149 – (10). Правовая охрана знаку (10) предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ в следующем цветовом сочетании: белый, светло-жёлтый, золотисто-жёлтый, светло-бежевый, светло-коричневый, коричневый, красный, тёмно-красный, бордовый, красновато-коричневый, серовато-желтый, серый, серовато-коричневый, хаки, тёмно-коричневый, светло-зелёный, зелёный, тёмно-зелёный, чёрный;



- по свидетельству № 455428 – (11). Правовая охрана знаку (11) предоставлена в отношении товаров 33 и услуг 35 классов МКТУ в следующем цветовом сочетании: белый, бежевый, тёмно-красный, горчичный, чёрный;



- по свидетельству № 532561 – (12). Правовая охрана знаку (12) предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ в следующем цветовом сочетании: белый, светло-серый, серебристо-серый, тёмно-серый, дымчато-серый, лимонно-жёлтый, малиновый, тёмно-красный, бордовый, светло-зелёный, зелёный, тёмно-зелёный, тёмно-синий, тёмно-сине-фиолетовый, иссиня-чёрный, чёрный;



- по свидетельству № 520580 – (13). Правовая охрана знаку (13) предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ в следующем цветовом сочетании: белый, светло-жёлтый, золотисто-жёлтый, светло-бежевый, светло-коричневый, коричневый, красный, тёмно-красный, бордовый, красновато-коричневый, серовато-желтый, серый, серовато-коричневый, хаки, тёмно-коричневый, светло-зелёный, зелёный, тёмно-зелёный, чёрный;



- по свидетельству № 532560 – (14). Правовая охрана знаку (14) предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ в следующем цветовом сочетании: белый, светло-жёлтый, лимонно-жёлтый, золотисто-жёлтый, тёмно-золотисто-жёлтый, светло-бежевый, светло-коричневый, тёмно-красный, бордовый, светло-зелёный, зелёный, тёмно-зелёный, тёмно-синий, тёмно-сине-фиолетовый, иссиня-чёрный, чёрный;

СТРАНА КАМНЕЙ

- по свидетельству № 678155 – (15). Правовая охрана знаку (15) предоставлена в отношении товаров и услуг 33, 35 классов МКТУ.

Сходство сравниваемых знаков (1) и (2-15) обусловлено подобием заложенных в обозначениях понятий, идей, поскольку словесные элементы «ЗЕМЛЯ КАМНЕЙ» и «СТРАНА КАМНЕЙ» / «STONE LAND», входящие в состав сравниваемых знаков, могут восприниматься потребителями в близком друг к другу значении, как

территория (земля) камней. Так, согласно словарно-справочным источникам информации слова «ЗЕМЛЯ» и «СТРАНА» имеют близкое значение (земля – страна, государство, большая территория; страна – земля, государство; камней (камни) - всякое твердое ископаемое, см. Толковый словарь Ожегова на сайте <https://dic.academic.ru/>.

Что касается словесного элемента «STONE LAND», входящего в состав противопоставленных знаков (2-10), то данное обозначение в переводе с английского языка на русский язык означает «страна камней» (см. Яндекс-словари).

Сходство сравниваемых знаков усиливается также тем, что сопоставляемые знаки (1) и (11-15) содержат в своем составе фонетически и семантически тождественный и сходный визуально словесный элемент «КАМНЕЙ». Оспариваемый товарный знак (1) и противопоставленный знак (15) имеют аналогичное построение.

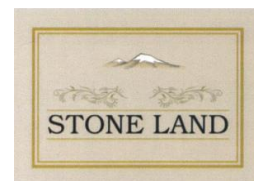
Коллегия также отмечает, что противопоставленные знаки (11-15) включают словесный элемент «СТРАНА КАМНЕЙ», выполненный буквами русского алфавита, который является эквивалентом словесного элемента «STONE LAND», выполненного на английском языке, противопоставленных знаков (2-10) При этом

противопоставленный товарный знак



(11) визуально является

эквивалентом противопоставленного товарного знака



(2),

противопоставленный товарный знак



(13) – эквивалентом

противопоставленного товарного знака



(10).

Указанное выше позволяет коллегии считать, что противопоставленные знаки (2-15) представляют собой серию товарных знаков, принадлежащих одному лицу, а оспариваемый знак (1) как вариант серии товарных знаков (2-15) лица, подавшего возражение.

Согласно доводам возражения товары и услуги 33, 35 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки (2-15), однородны всем товарам 30, 32 классов МКТУ, указанным в оспариваемом товарном знаке (1).

Анализ однородности товаров и услуг показал следующее.

Товары 33 класса МКТУ, указанные в перечнях противопоставленных знаков (2-15) и товары 32 класса МКТУ, указанных в перечне оспариваемой регистрации (1), а именно: «*сусло пивное; экстракты хмелевые для изготовления пива; сусло солодовое; коктейли на основе пива*» относятся к алкогольной продукции.

Данный вывод обоснован тем, что в соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» под алкогольной продукцией понимается пищевая продукция, произведенная с использованием или

без использования этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции. Алкогольная продукция подразделяется на такие виды, как спиртные напитки (в том числе водка, коньяк), вино, фруктовое вино, ликерное вино, игристое вино (шампанское), винные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива, сидр, пуаре, медовуха.

Таким образом, сопоставляемые товары, указанные выше, однородны, поскольку относятся к одному виду товаров «алкогольные напитки», имеют одно назначение, один круг потребителей (потребители алкогольной продукции), один рынок сбыта (оптовые и розничные магазины).

Товары 30 класса МКТУ и остальные товары 32 класса МКТУ, указанные в перечне оспариваемой регистрации, относятся к товарам «чай, кофе, шоколад и напитки на их основе» и «напитки безалкогольные и составы для их изготовления», то есть представляют собой безалкогольную продукцию. В связи с чем данные товары и товары 33 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки (2-15), относятся к разным родовым группам, имеют разное назначение, разный круг потребителей (потребителя безалкогольной продукции – потребители алкогольной продукции), разные условия реализации, следовательно, признаются коллегией не однородными.

Довод лица, подавшего возражение, относительно того, что услуги 35 класса МКТУ, указанные в перечнях противопоставленных знаков (2, 7, 8, 11, 15), однородны всем товарам 32, 32 классов МКТУ, указанным в перечне оспариваемой регистрации (1), не может быть признан убедительным, поскольку перечень оспариваемого товарного знака (1) включает товары, которые представляют собой объект/продукт производства.

Услуги 35 класса МКТУ, указанные в перечне противопоставленных знаков (2, 7, 8, 11, 15), представляют собой услуги, оказываемые предприятиями торговли, компаниями по предоставлению услуг в области рекламы и бизнеса.

При этом покупатель четко осознает разницу между производственными и торговыми, рекламными предприятиями.

Таким образом, товары оспариваемого товарного знака (1) и услуги 35 класса МКТУ, указанные в перечне противопоставленных знаков, относятся к разному роду (виду) деятельности и имеют разное назначение.

Указанное свидетельствует об отсутствии принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности сравниваемых товаров и услуг одному производителю.

Кроме того, сведений о том, что лицо, подавшее возражение, под противопоставленными товарными знаками оказывает услуги 35 класса МКТУ в возражении не представлено.

В силу изложенного, коллегия полагает, что предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №703726 в отношении товаров 32 класса МКТУ «*сусло пивное; экстракты хмелевые для изготовления пива; сусло солодовое; коктейли на основе пива*» противоречит требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса и, следовательно, является неправомерным.

Что касается довода лица, подавшего возражения, о несоответствии товарного знака пункту 10 статьи 1483 Кодекса, то коллегия полагает, что оспариваемый товарный знак не содержит в своем составе элементов, которые являются средством индивидуализации лица, подавшего возражение. Лицом, подавшим возражение, не показано, что какой-либо из элементов оспариваемого товарного знака представляет собой принадлежащее ему средство индивидуализации.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 02.10.2020, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №703726 недействительным в отношении товаров 32 класса МКТУ «сусло пивное; экстракты хмелевые для изготовления пива; сусло солодовое; коктейли на основе пива».