

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 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, рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 30.04.2019, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Один Дом», г. Севастополь (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №703740, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2018723506 с приоритетом от 06.06.2018 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 15.03.2019 за №703740 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).



Оспариваемый товарный знак

по свидетельству №703740 – (1)

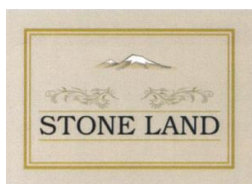
представляет собой комбинированное обозначение, выполненное в виде квадрата, внутри которого по периметру расположен ленточный орнамент. В верхней части квадрата расположен словесный элемент «STONE GROUND», выполненный буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. В нижней правой углу квадрата со смещением вниз расположен изобразительный элемент в виде округлой фигуры с узорной окантовкой внутри.

Знак охраняется в желтом, белом, сером, черном, бежевом цветовом сочетании.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 30.04.2019 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, 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);

- фонетическое сходство оспариваемого знака (1) с противопоставленными знаками (2-10) обусловлено фонетическим вхождением словесного элемента «STONE», занимающего начальную позицию в сравниваемых знаках, который является наиболее запоминающимся и значимым, поскольку именно на него падает логическое и смысловое ударение;

- графическое сходство сравниваемых знаков (1) и (2-10) обусловлено тем, что входящие в их состав словесные элементы «STONE GROUND» - «STONE LAND» выполнены буквами одного алфавита со сходным шрифтовым исполнением;

- смысловое сходство сравниваемых знаков (1) и (2-10) обусловлено одинаковым смысловым значением. Так, согласно словарно-справочным источникам информации <https://www.translate.ru/dictionary/> и <https://www.multitrans.ru/> в переводе с английского языка на русский язык слово «STONE» - означает «камень», слова «LAND» и «GROUND» - «земля». Соответственно, оба словесных обозначения могут быть переведены как «земля камней»;

- сходство сравниваемых знаков дополнительно усиливается сходством изобразительных элементов: квадрат с ленточным орнаментом по периметру и округлая фигура с узорной окантовкой (в оспариваемом знаке) и квадрат с ленточным орнаментом по периметру и круга с узорной окантовкой (противопоставленный знак (7));

- товары 32 класса МКТУ, а именно «пиво», все товары 33 класса МКТУ и все услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый знак (1), однородны товарам 33 и услугам 35 классов МКТУ,

указанных в перечнях противопоставленных знаков (2-10), так как практически полностью совпадают по роду, виду, функциональному назначению;

- учитывая, что оспариваемый знак (1) и противопоставленные знаки (2-10) являются сходными (как было указано выше), а сопоставляемые товары и услуги однородны (фактически идентичны), где товары 33 класса МКТУ относятся к товарам широкого потребления и повседневного спроса (вино-водочная продукция), то усиливается вероятность смешения оспариваемого знака (1) с противопоставленными знаками (2-10);

- вероятность смешения также усиливается тем, что лицу, подавшему возражение, принадлежит серия товарных знаков (2-10) (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 «STONE GROUND» со словесным элементом «STONE LAND» противопоставленных знаков (2-10), оспариваемый товарный знак противоречит пункту 10 статьи 1483 Кодекса.

С учетом изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №703740 недействительным в отношении части товаров 32 класса МКТУ, а именно «пиво» и всех товаров 33 и услуг 35 классов МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, были представлены словарно-справочные источники информации (распечатки из сети Интернет) значение слов «STONE», «GROUND», «LAND» – [1].

Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения, представил отзыв, аргументируя его следующими доводами:

- между оспариваемым товарным знаком (1) и товарными знаками, принадлежащими лицу, подавшему возражение, отсутствует сходство словесных

обозначений (по звуковым и смысловым признакам). Отсутствие сходства указанных товарных знаков не влечет смешения обозначений, используемых для индивидуализации товаров (услуг), что в свою очередь, не позволит потребителям рассматривать продукцию под оспариваемым товарным знаком как продолжение серии товарных знаков лица, подавшего возражение;

- Роспатентом правомерно был зарегистрирован оспариваемый товарный знак, в связи с чем, доводы лица, подавшего возражение, являются несостоятельными;

- ООО «МАГНАТ» (правообладатель) в процессе финансово-хозяйственной деятельности ни разу не использовало товарный знак по свидетельству № 703740 и в дальнейшем использовать не намерен ввиду отсутствия экономической целесообразности его использования и развития;

- в соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 1514 ГК РФ, правовая охрана товарного знака прекращается в случае отказа правообладателя от права на товарный знак. Правообладателем 17.09.2019 было подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака №703740 (далее – заявление от 18.09.2019). Тем самым правообладатель отказывается от исключительных прав на товарный знак № 703740.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №703740.

К отзыву правообладателя было приложено заявление от 18.09.2019 – [2].

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

С учетом даты приоритета (06.06.2018) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №703740 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 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Исходя из положений пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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.

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.

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).

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 №703740 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 права на товарные знаки (2-10), с которыми оспариваемый товарный знак (1) является сходным до степени смешения.

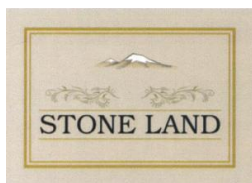


Оспариваемый товарный знак по свидетельству №703740 – (1) представляет собой комбинированное обозначение, выполненное в виде квадрата, внутри которого по периметру расположен ленточный орнамент. В верхней части квадрата расположен словесный элемент «STONE GROUND», выполненный буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. В нижней правой углу квадрата со смещением вниз расположен изобразительный элемент в виде округлой фигуры с узорной окантовкой внутри.

Правовая охрана знаку (1) предоставлена в отношении товаров 30, 32, 33 и услуг 35 классов МКТУ, в желтом, белом, сером, черном, бежевом цветовом сочетании.

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.

Противопоставленные товарные знаки (2-10) объединены общим словесным элементом «STONE LAND», выполненным буквами латинского алфавита, за счет которого и осуществляется индивидуализация товаров и услуг, в отношении которых зарегистрированы данные товарные знаки.

Сравнительный анализ сопоставляемых знаков (1) и (2-10) показал, что они содержат в своем составе фонетически и семантически тождественные и сходные визуально словесные элементы «STONE», что свидетельствует о фонетическом сходстве сравниваемых обозначений.

При этом коллегия учитывала, что словесный элемент «STONE» занимает начальную позицию в сравниваемых знаках и именно с него начинается прочтение, в силу чего внимание потребителя акцентируется в первую очередь именно на нем.

С точки зрения семантики, оспариваемый и противопоставленные знаки следует признать сходными в силу сходства заложенных в обозначениях понятий, идей, поскольку сравниваемые обозначения «STONE GROUND» и «STONE LAND» содержат в своем составе семантически тождественные элементы «STONE» (STONE - в переводе с английского языка на русский язык означает камень, каменный), что касается слов «GROUND» и «LAND», то согласно словарно-справочным источникам информации [1], в переводе с английского языка на русский язык слово «land» означает земля, суша, страна; слово «ground» - земля.

В силу указанного в данном контексте обозначения будут восприниматься потребителем в близком друг к другу значении как земля камней, т.е. вызывать сходные смысловые ассоциации.

Что касается визуального признака сходства, то сравниваемые знаки (1) и (2-10) отличаются по визуальному фактору сходства. Вместе с тем, следует указать, что входящие в их состав словесные элементы «STONE GROUND» - «STONE LAND» выполнены буквами одного алфавита; сравниваемые знаки (1) и (7, 10) содержат сходные графические элементы, имеющие сходное композиционное расположение: квадрат, внутри которого по периметру расположен ленточный орнамент (оспариваемый и противопоставленный знак (1) и (7, 10)), округлая фигура с окантовкой внутри, расположенная в нижнем правом углу квадрата со смещением вниз (оспариваемый и противопоставленный знак (1) и (10)), в сравниваемых знаках (1) и (7, 10) словесные элементы «STONE GROUND» - «STONE LAND» имеют контрастное по сравнению с квадратом цветовое сочетание.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве сравниваемых знаков (1) и (2-10) в целом.

Согласно доводам возражения, правовая охрана товарного знака по свидетельству №703740 оспаривается в отношении части товаров 32 класса МКТУ, а именно «пиво» и всех товаров и услуг 33, 35 классов МКТУ.

Анализ однородности товаров и услуг показал следующее.

Товары 32 класса МКТУ *«пиво»* и товары 33 класса МКТУ *«алкогольные напитки (за исключением пива)»*, указанные в перечне оспариваемой регистрации, и товары 33 класса МКТУ *«алкогольные напитки (за исключением пива)»*, указанные в перечне противопоставленного знака (2); *«алкогольные напитки (за исключением пива), в том числе вина»*, указанные в перечнях противопоставленных знаков (3-6), *«алкогольные напитки (за исключением пива), в том числе: аперитивы; арак; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; водка анисовая; водка вишневая; джин; дижестивы [ликеры и спиртные напитки]; коктейли; кюрасо; ликер анисовый; ликеры; напитки алкогольные смешанные, за исключением напитков на основе пива; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые;*

напитки, полученные перегонкой; напиток медовый [медовуха]; настойка мятная; настойки горькие; ром; сакэ; сидр грушевый; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые», указанные в перечне противопоставленного знака (7, 8), *«алкогольные напитки, а именно вина»,* указанные в перечне противопоставленного знака (9), *«алкогольные напитки (за исключением пива), в том числе: арак; бренди; виски; водка; вина; напитки алкогольные смешанные, за исключением напитков на основе пива; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой»,* указанные в перечне противопоставленного знака (10), 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).

Данный вывод обоснован принадлежностью перечисленных товаров к «алкогольной продукции», под которой в соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 1995 г. N 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" понимается пищевая продукция, которая произведена 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.

Оспариваемые услуги 35 класса МКТУ *«реклама; представление товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; продвижение товаров [для третьих лиц]»* и услуги 35 класса МКТУ *«продвижение товаров 33 класса МКТУ [для третьих лиц], в том числе услуги розничной, оптовой продажи товаров, продвижение товаров через посредство сети Интернет»,* указанные в перечне противопоставленного знака (2), *«агентства по экспорту-импорту; организация*

выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; управление процессами обработки заказов товаров; организация и проведение рекламных и маркетинговых мероприятий; продвижение услуг для третьих лиц через Интернет; продвижение продаж для третьих лиц; реклама интерактивная в компьютерной сети», указанные в перечне противопоставленного знака (7, 8) однородны, поскольку относятся к одному виду услуг (услуги по продвижению товаров (которые включают в себя услуги рекламы и торговли), имеют одно назначение (увеличения сбыта, расширения рыночного поля товаров, повышение спроса на товары, либо повышение эффективности производства и увеличения прибыли).

Следует также отметить, что сравниваемые знаки (1) и (2-10) зарегистрированы в отношении товаров широкого потребления, таких как вино-водочные изделия, в отношении которых опасность смешения более высока в связи со сниженной внимательностью покупателей при выборе нужной продукции.

В силу изложенного, коллегия полагает, что предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №703740 в отношении однородных товаров 32, 33 и услуг 35 классов МКТУ (указанных выше) 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 отношении довода правообладателя относительно того, что им 17.09.2019 было подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №703740 – [2], следует отметить, что правовая охрана данного товарного знака является действующей, в связи с чем он не может не являться объектом возражения против предоставления ему правовой охраны.

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

удовлетворить возражение, поступившее 30.04.2019, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №703740 недействительным в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво», всех товаров 33 класса МКТУ, всех услуг 35 класса МКТУ.