

## 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. №051-ФЗ (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, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 22.01.2021 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «АЛЬЯНС», Москва (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019713608, при этом установлено следующее.

## ТАЙНА КАМНЕЙ

Словесное обозначение по заявке №2019713608, поданной 27.03.2019, было заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32, 33 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 06.07.2020 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019713608 в отношении всех заявленных товаров.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения:

## СТРАНА КАМНЕЙ

- с обозначением **STONE LAND** по заявке №2018756401 с приоритетом от 20.12.2018 – (1), заявленным на регистрацию в качестве товарного знака на имя Общества с ограниченной ответственностью «СТРЕЛА», Москва, в отношении товаров 33 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 32, 33 классов МКТУ;

## ЗЕМЛЯ КАМНЕЙ

- с товарными знаками: **STONEGROUND - ЗЕМЛЯ КАМНЕЙ** по свидетельству №703726 с приоритетом от 25.05.2018 – (2) и по свидетельству №703724 с приоритетом от 25.05.2018 – (3), зарегистрированными на имя Общества с ограниченной ответственностью «Магнат», Москва, в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ;

## САД КАМНЕЙ

- с товарным знаком по свидетельству №635118 с приоритетом от 23.12.2016 – (4), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «РЕГИОН 50», Московская область, г. Мытищи, в отношении однородных товаров 32, 33 классов МКТУ.

В Роспатент 22.01.2021 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- по заявке № 2018756401 – (1) Роспатентом 25.06.2020 было принято решение об отказе в государственной регистрации, в связи с чем данное противопоставление может быть снято;

- заявитель ограничивает перечень товаров, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, следующими позициями:

- 32 класс МКТУ – *вино ячменное [пиво]; коктейли на основе пива; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива;*

- 33 класс МКТУ – *арак; байцзю [китайский алкогольный напиток]; 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, кроме пива; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый [медовуха]; настойка мятная; настойки горькие; нира [алкогольный напиток на основе сахарного тростника]; ром; сакэ; сидр грушевый; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые.*

- правовая охрана товарных знаков по свидетельствам № 703734 и № 703726 - (2, 3) в настоящее время действует в отношении товаров 32 класса МКТУ, которые относятся к родовой группе товаров «*безалкогольные напитки*», в то время как товары указанного выше уточненного перечня относятся к родовой группе товаров «*алкогольные напитки*», то есть, сопоставляемые товары относятся к разным родовым группам товаров, имеют разное назначение, круг потребителей, следовательно, не однородны. В этой связи противопоставления (2, 3) также могут быть сняты;

- что касается противопоставленного товарного знака (4), то заявитель отмечает, что сравниваемые обозначения не являются сходными так как:

- согласно информации, расположенной в сети Интернет, «САД КАМНЕЙ» представляет собой устойчивое словосочетание, имеющее определенное смысловое значение «Сад камней (яп. «каменный сад») - культурно-эстетическое сооружение Японии, разновидность японского сада периода Муромати (1336—1573). Сад камней - популярный вид ландшафтного дизайна, выполненного в стиле дзен-буддизма». Существуют известные сады камней: Сад Рёандзи, Сад монастыря Тофукудзи, Сады Дайтоку-дзи и др. В России также существуют сады камней: в Главном ботаническом саду имени Н. В. Цицина РАН в Москве, экспозиция «Японский сад»; в Центральном

сибирском ботаническом саду, в Новосибирском Академгородке. Скульптурный парк «Легенда» в Пензенской области.

В то же время, заявленное словосочетание «ТАЙНА КАМНЕЙ» имеет совершенно иное смысловое значение, означающее веру в существование особых сакральных свойств камней.

Таким образом, в сравниваемые словесные обозначения заложены разные понятия, идеи, следовательно, они не являются сходными по семантическому признаку сходства;

- сравниваемые словесные обозначения «САД КАМНЕЙ» и «ТАЙНА КАМНЕЙ» также не сходны по фонетическому признаку сходства, в силу того, что содержат разный состав букв, звуков и слогов, в указанных словосочетаниях на первом месте стоят разные слова «САД» и «ТАЙНА», ударение падает на разные слоги;

- визуальный признак сходства не является принципиально важным в рассматриваемом случае, поскольку сравниваемые обозначения не имеют характерного графического исполнения;

- кроме того, заявитель обращает внимание, что противопоставленный знак (4) был зарегистрирован при наличии ранее зарегистрированных товарных знаков со словесными элементами «СТРАНА КАМНЕЙ» на имя ООО «ОДИН ДОМ» (свидетельства № 455428, № 532561, № 520580, № 532560 – (5)).

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 06.07.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019713608 в отношении уточненного перечня товаров 32, 33 классов МКТУ, указанного выше.

В подтверждение изложенного, заявителем были представлены следующие документы:

- материалы, касающиеся делопроизводства по рассматриваемой заявке – [1];
- сведения по противопоставленной заявке (1) – [2];
- сведения по противопоставленным товарным знакам (2, 3) – [3];
- сведения о товарном знаке (5) – [4];
- распечатки из сети Интернет сведений о понятии «Сад камней» – [5];

- распечатки из сети Интернет сведений о понятии «Тайна природных камней» – [6].

По результатам рассмотрения настоящего возражения Роспатентом было принято решение от 16.04.2021 «отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.01.2021, оставить в силе решение Роспатента от 06.07.2020». Не согласившись с этим решением, заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам (далее - Суд).

В решении Суда от 17.11.2021 по делу № СИП-705/2021 отмечено, что в материалы судебного дела заявителем было представлено письмо-согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №635118 (4).

По указанным причинам Суд по интеллектуальным правам отменил решение Роспатента от 16.04.2021 и обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение, поступившее 22.01.2021, поданное компанией ООО «Альянс», на решение Роспатента от 06.07.2020.

В соответствии с решением Суда по интеллектуальным правам от 17.11.2021 по делу № СИП-705/2021 возражение рассмотрено повторно.

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

С учетом даты (27.03.2019) поступления заявки № 2019713608 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной;

1) 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанном в подпункте 2 пункте 6 статьи 1483 Кодекса допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

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.

Заявленное обозначение по заявке №2019713608 представляет собой словесное

обозначение **ТАЙНА КАМНЕЙ**, выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указаны:

**СТРАНА КАМНЕЙ**

- обозначение **STONE LAND** по заявке № 2018756401 – (1);

- товарные знаки: **ЗЕМЛЯ КАМНЕЙ** по свидетельству

**STONEGROUND - ЗЕМЛЯ КАМНЕЙ** №703726 – (2) и по свидетельству №703724 – (3);

**САД КАМНЕЙ**

- товарный знак по свидетельству №635118 – (4).

Вместе с тем, следует отметить, что по заявке № 2018756401 – (1) Роспатентом 25.06.2020 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Указанное обстоятельство позволяет коллегии снять данное противопоставление.

Кроме того, согласно доводам возражения заявитель ограничил перечень товаров, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, следующими позициями:

- 32 класс МКТУ – *вино ячменное [пиво]; коктейли на основе пива; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива;*

- 33 класс МКТУ – *арак; байцзю [китайский алкогольный напиток]; 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, кроме пива; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый [медовуха]; настойка мятная; настойки горькие; нира [алкогольный напиток на основе сахарного тростника]; ром; сакэ; сидр грушевый; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые.*

При этом коллегия отмечает, что в настоящее время правовая охрана противопоставленных товарных знаков по свидетельствам № 703734 и № 703726 – (2, 3) действует только в отношении товаров 32 класса МКТУ, которые относятся к родовой группе товаров «*безалкогольные напитки*», в то же время товары указанного выше уточненного перечня относятся к родовой группе товаров «*алкогольные напитки*».

Таким образом, сопоставляемые товары относятся к разным родовым группам товаров (безалкогольные напитки – алкогольные напитки), соответственно, имеют разное назначение, круг потребителей и место продажи товаров, то есть не являются однородными. В этой связи противопоставления (2, 3) также могут быть сняты.

С учетом изложенного выше анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса проводится в отношении противопоставленного товарного знака по свидетельству № 635118 – (4).

Исходя из решения Суда по интеллектуальным правам от 17.11.2021 по делу №СИП-705/2021 заявитель не оспаривает законность противопоставления Роспатентом указанного выше товарного знака (4), вместе с тем, просит учесть, что им было получено письмо-согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака (4), в связи с чем, заявленное обозначение может быть



зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров уточненного перечня, указанного выше.

В подтверждение изложенного заявителем было представлено письмо-согласие, предоставленное правообладателем противопоставленного товарного знака (4) – [1].

Исходя из представленного письма-согласия правообладатель противопоставленного знака (4) дает согласие на регистрацию товарного знака «ТАЙНА КАМНЕЙ» по рассматриваемой заявке на имя заявителя в отношении уточненного перечня товаров 32, 33 классов МКТУ, указанного выше.

Правовая норма пункта 6 статьи 1483 Кодекса предусматривает возможность регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя более ранних знаков.

С учетом того, что заявленное обозначение и противопоставленный знак (4) являются не тождественными, а сходными до степени смешения, коллегия принимает во внимание представленное письмо-согласие, которое устраняет причину для отказа в регистрации товарного знака по заявке №2019713608 в отношении уточненного перечня товаров 32, 33 классов МКТУ, и, следовательно, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 22.01.2021, отменить решение Роспатента от 06.07.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019713608.**