

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила), рассмотрела возражение, поступившее 08.08.2022, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ФЕНИКС», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021707381, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2021707381 подано на регистрацию 13.02.2021 на имя заявителя в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявляется

STAL^{IN}

комбинированное обозначение «», представляющее собой оригинально выполненный словесный элемент «STAL IN», выполненный буквами латинского алфавита, при этом элемент «STAL» выполнен в черном цвете, а элемент «IN» выполнен в оранжевом цвете, меньшим размером по сравнению с элементом

«STAL» и расположен в букве «L». Правовая охрана испрашивается в черном, оранжевом цветовом сочетании.

Роспатентом было принято решение от 09.04.2022 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021707381 в отношении всех заявленных товаров 32, 33 классов МКТУ, как несоответствующее требованиям пунктов 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение включает в свой состав словесный элемент «STALiN», который представляет собой псевдоним известного исторического политического и государственного деятеля Советского Союза (в настоящее время - Российская Федерация) - Иосифа Сталина (1879-1953 гг.). Джугашвили Иосиф Виссарионович – Герой Советского Союза, Генералиссимус Советского Союза, маршал Советского союза. Заявителем по данной заявке является юридическое лицо Общество с ограниченной ответственностью «ФЕНИКС», не связанное с указанным историческим лицом. Следовательно, заявленное обозначение на имя заявителя противоречит общественным интересам (см. Интернет <http://slovari.yandex.ru>) на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Также в заключении экспертизы указано, что на основании пункта 9 статьи 1483 Кодекса «Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные имени (статья 19), псевдониму (пункт 1 статьи 1265 и подпункт 3 пункта 1 статьи 1315) или производному от них обозначению, портрету или факсимиле известного в Российской Федерации на дату подачи заявки лица, без согласия этого лица или его наследника». Таким образом, словесное обозначение «STALiN» не может быть зарегистрировано, на основании положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с



товарным знаком «» по заявке №2021700195, с приоритетом

от 11.01.2021, ранее заявленного на иное лицо, в отношении услуг 35, 43 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 32, 33 классов МКТУ [1].

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 08.08.2022 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение никоим образом не относится к известной личности, поскольку состоит из двух частей, каждая из которых обладает самостоятельным значением («Stal» - переводится с польского, норвежского, исландского, датского языков как «сталь»; «in» - в переводе с английского означает предлог «в»), таким образом концепцией заявленного обозначения является игра слов «STAL IN», то есть «Сталь в (внутри)»;

- заявитель неоднократно обращался с просьбой внести изменение в заявленное обозначение с целью еще больше уйти от сходства, в итоге одна из них

STALIN

удовлетворена. В обоснование изменений обозначения на «
» указывалось: «В целях исключения ассоциации с псевдонимом известного личности (уведомлением от 14.10.2021) просьба внести изменение в обозначения. При разработке вкладывался смысл (ассоциации), будто бы сталь налита внутрь сосуда (емкости), напиток из стали – для крепких (железных) людей, по аналогии с выражением «стальные нервы» - как сильные»;

STALIN

- заявленное обозначение и псевдоним «Сталин» производят совершенно разное общезрительное впечатление за счет: различного цветового решения (обозначение выполнено в черном и ярком оранжевом цвете, которое разделяет его на 2 смысловые части); различного шрифтового исполнения (заявленное обозначение выполнено заглавными буквами в оригинальном шрифте); использования букв разных алфавитов (буквы латинского алфавита против кириллического алфавита);

- оценка обозначения на соответствие требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса производится исходя из восприятия этого обозначения рядовыми, средними потребителями – адресатами товаров, для индивидуализации которых испрашивается правовая охрана обозначения, в отношении конкретных товаров. Соответствующая оценка производится исходя из восприятия этого обозначения на конкретную дату – дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака в Роспатент;

- между тем в решении об отказе указаны годы жизни Иосифа Сталина, а именно 1879-1953 гг., в то время как заявка на государственную регистрацию обозначения в качестве товарного знака была подана в 2021 году;

- ввиду того, что между 1953 и 2021 годами разрыв в 70 лет – не может свидетельствовать об известности и введении потребителя в заблуждение потребителя на текущий 2021 год;

- алкогольные напитки в основном употребляют люди с более менее приличным здоровьем, то есть в среднем до 50-60 лет, в связи с чем, к адресной группе потребителей можно отнести аудиторию в возрасте 18 – 60 лет, с датами рождения 1960 – 2000 гг;

- заявленное обозначение не содержит в себе нецензурных слов и выражений, носящих непристойное содержание, антигуманный, антисоциальный характер, вызывающих неприятные ассоциации, а напротив маркировка товаров именем великих людей преследует цель их популяризации и сохранение памяти об этих личностях;

- зарегистрировано много товарных знаков, включающих фамилии известных личностей, в связи с чем, регистрация известных фамилий на различные юридические лица не противоречит общественным интересам;

- основание, приведенное в пункте 9 статьи 1483 Кодекса, не подлежит проверке Роспатентом на стадии экспертизы заявленного обозначения (пункт 1 статьи 1499 Кодекса). Равным образом оно не может быть применено Роспатентом по возражению лица, подавшего заявку, и на стадии оспаривания отказа в государственной регистрации товарного знака;

- фактически экспертиза заменила основание, которое не может проверить на

стадии экспертизы (подпункт 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса), основанием, которое он проверяет на стадии экспертизы (подпункт 1 пункта 3 статьи 1483 указанного Кодекса)

- относительно противопоставленного обозначения по заявке №2021700195 согласно данным открытых реестров принято решение об отказе в регистрации в качестве товарного знака, Учитывая изложенное, доводы относительно отсутствия сходства и однородности заявленных товаров и услуг не приводятся;

- заявитель выразил просьбу о внесении изменений в заявленное обозначение, касающихся добавлением пробела между элементами «STAL» и «IN».

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021707381 в отношении всех заявленных товаров 32, 33 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегией было установлено следующее.

С учетом даты (13.02.2021) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 июля 2015 г. № 482 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Согласно подпункту 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака произведения науки, литературы

или искусства, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 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 тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

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.

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.

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 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).

STALIN

Заявленное комбинированное обозначение «» представляет собой оригинально выполненный словесный элемент «STAL IN», выполненный буквами латинского алфавита, при этом элемент «STAL» выполнен в черном цвете, а элемент «IN» выполнен в оранжевом цвете, меньшим размером по сравнению с элементом «STAL» и расположен в букве «L». Правовая охрана испрашивается в черном, оранжевом цветовом сочетании в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

На заседании коллегии, состоявшемся 26.09.2022, были выдвинуты дополнительные основания, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. Так, в частности, было установлено, что заявленное обозначение не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку в отношении части товаров 32 и товаров 33 классов МКТУ заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица



товарным знаком «» по свидетельству №290565, с приоритетом от 24.06.2003 [2].

Указанное предусматривается пунктом 45 Правил рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, где говорится о том, что выявленные членами коллегии при рассмотрении спора основания для признания недействительным предоставления правовой охраны объекту интеллектуальной собственности либо основания, препятствующие предоставлению ему правовой охраны, отражаются в протоколе заседания коллегии и учитываются при формировании вывода коллегии по результатам рассмотрения спора.

Информация об указанных основаниях в течение 5 рабочих дней со дня заседания коллегии, на котором они выявлены, доводится до сведения сторон спора. При этом им предоставляется возможность представить свое мнение.

Заявителю было предоставлено время для подготовки своей мотивированной позиции в отношении дополнительных оснований, однако доводов относительно дополнительных оснований представлено не было.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям, изложенным в пункте 3 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

Коллегия отмечает, что включенный в состав заявленного обозначения словесный элемент «STAL IN» прочитывается как слово «STALIN».

Таким образом, указанный словесный элемент представляет собой транслитерацию буквами латинского алфавита слова «Сталин» - псевдонима одного из руководящих деятелей Коммунистической партии и Советского государства Иосифа Виссарионовича Сталина (Джугашвили), и, принимая во внимание неоднозначность оценок роли этой личности в истории, регистрация товарного знака, включающего словесный элемент «STAL IN», может затронуть нравственные чувства определенной группы лиц, а при оценке обозначения на предмет противоречия общественным интересам следует учитывать интересы всего общества, проживающего на территории Российской Федерации.

Следовательно, основание экспертизы о несоответствии заявленного обозначения по заявке №2021707381 требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, является обоснованным.

Что касается доводов решения Роспатента от 09.04.2022 о несоответствии заявленного обозначения положениям пункта 9 статьи 1483 Кодекса, поскольку «Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные имени (статья 19), псевдониму (пункт 1 статьи 1265 и подпункт 3 пункта 1 статьи 1315) или производному от них обозначению, портрету или факсимиле известного в Российской Федерации на дату подачи заявки лица, без согласия этого лица или его наследника», то коллегия отмечает следующее.

Согласно обзору практики Суда по интеллектуальным правам по вопросам, связанным с применением пунктов 2, 4, 5, 8 и 9 статьи 1483 Кодекса (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.04.2017 по делу №СИП-414/2016, постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 09.10.2014 по делу №СИП-296/2013) предусмотренное подпунктом 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса основание не может применяться без установления факта наличия у определенного лица заинтересованности.

Таким образом, учитывая те обстоятельства, что в материалах дела отсутствует обращение заинтересованного лица в отношении несоответствия заявленного обозначения положениям пункта 9 статьи 1483 Кодекса, применение указанного пункта коллегией в рамках данной ситуации не представляется возможным.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.



Противопоставленное обозначение [1] «» является комбинированным, состоящим из прямоугольника, на фоне которого помещен изобразительный элемент в виде стилизованного портрета И. В. Сталина и словесные элементы «STAL'IN», «DONER», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 35, 43 классов МКТУ.



Противопоставленный товарный знак [2] «» является комбинированным и представляет собой этикетку, включающую в свой состав в качестве основного индивидуализирующего элемента слова «STALINSKAYA», «Stalinskaya», причем слово «STALINSKAYA» выполнено заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом и расположено в верхней части этикетки, а слово «Stalinskaya» выполнено оригинальным шрифтом буквами

латинского алфавита и расположено в центральной части этикетки. Правовая охрана знаку предоставлена в чёрном, белом, красном, желтом, синем, сером, темно-сером, охровом, голубом цветовом сочетании в отношении товаров 33 класса МКТУ: «алкогольные напитки, а именно, водка».

Коллегия отмечает, что при анализе материалов дела были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 09.04.2022.

К указанным обстоятельствам относится следующее.

Правовая охрана противопоставленному обозначению [1] не была предоставлена, о чем свидетельствует решение Роспатента от 19.07.2022 об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2021700195.

В этой связи противопоставленное обозначение [1] не является препятствием для регистрации товарного знака по заявке №2021707381 в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [2] показал, что они содержат фонетически сходные словесные элементы «STAL IN»/«STALINSKAYA».

Фонетическое сходство сравниваемых словесных элементов обусловлено тождественным звучанием начальных частей [STALIN].

Что касается визуального признака сходства, то следует отметить, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [2] выполнены в разной графической манере.

Однако, заявленное обозначение и словесный элемент «STALINSKAYA» противопоставленного товарного знака [2] выполнены буквами одного алфавита (латинского), при этом, данные элементы выполнены стандартным шрифтом, что также сближает знаки по графическому критерию сходства.

Словесный элемент «STALINSKAYA», входящий в состав противопоставленного товарного знака [2], образован от псевдонима «Сталин», что свидетельствует о подобии заложенных в обозначении понятий и обуславливает вывод об их сходстве по семантическому критерию.

При сравнительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [2] коллегия исходила из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеют именно фонетический и семантический факторы, на основе которых и было установлено сходство соответствующих слов.

При этом некоторые отличия сравниваемых знаков по графическому критерию сходства обозначений (разное цветовое и шрифтовое исполнение, разное количество слов, слогов, звуков и букв, наличие иных слов и разная внешняя форма изобразительных элементов) играют лишь второстепенную роль при восприятии данных знаков в целом.

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).

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ товаров, представленных в перечнях сравниваемых обозначений, показал следующее.

Товары 32 класса МКТУ «вино ячменное [пиво]; коктейли на основе пива; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; шенди; экстракты хмелевые для изготовления пива» и товары 33 класса МКТУ «аперитивы; арака; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; водка анисовая; водка вишневая; джин; джестивы [ликеры и спиртные напитки]; коктейли; кюрасо; ликер анисовый; ликеры; напитки алкогольные зерновые дистиллированные; напитки алкогольные на основе сахарного тростника; 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; ром; сакэ; сидр грушевый; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые;

эссенции спиртовые» заявленного обозначения являются однородными товарам 33 класса МКТУ «алкогольные напитки, а именно, водка» противопоставленного товарного знака [2], поскольку соотносятся как род-вид, относятся к одному виду продукции (алкогольным напиткам), имеют одно назначение, область применения, условия сбыта и круг потребителей.

При этом товары 32 класса МКТУ «аперитивы безалкогольные; вода газированная; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды столовые; квас; коктейли безалкогольные; лимонады; напитки безалкогольные; напитки безалкогольные из сухофруктов; напитки изотонические; напитки на базе меда безалкогольные; напитки на базе риса, кроме заменителей молока; напитки на базе сои, кроме заменителей молока; напитки на основе алоэ вера безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; напитки обогащенные протеином спортивные; напитки прохладительные безалкогольные; напитки со вкусом кофе безалкогольные; напитки со вкусом чая безалкогольные; напитки фруктовые безалкогольные; напитки энергетические; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; оршад; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; сок томатный [напиток]; сок яблочный безалкогольный; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; составы безалкогольные для приготовления напитков; составы для производства газированной воды; таблетки для изготовления газированных напитков; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; эссенции безалкогольные для приготовления напитков» заявленного обозначения не являются однородными товарам 33 класса МКТУ «алкогольные напитки, а именно, водка» противопоставленного товарного знака [2], поскольку не соотносятся как род-вид, относятся к разному виду товаров.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком [2] в отношении однородных товаров 32 (части) и 33 классов МКТУ, в связи с чем, не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Довод заявителя о том, что им была выражена просьба о внесении изменений в заявленное обозначение, касающихся добавлением пробела между элементами «STAL» и «IN», не может быть принят во внимание, поскольку согласно пункту 2 статьи 1500 Кодекса «в период рассмотрения возражения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявитель может внести в документы заявки изменения, которые допускаются в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1497 Кодекса, если такие изменения устраняют причины, послужившие единственным основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака, и внесение таких изменений позволяет принять решение о государственной регистрации товарного знака».

Вместе с тем, в отношении представленного ходатайства о внесении изменений в заявленное обозначение, коллегия отмечает, что оно не было удовлетворено, так как данные изменения не могут повлиять на выводы, изложенные в настоящем заключении, а, следовательно, не могут привести к регистрации заявленного обозначения.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение, как правомерно указано в решении Роспатента, не соответствует требованиям, изложенным в пункте 3 статьи 1483 Кодекса.

Относительно приведенных в возражении примеров регистраций, которые, с точки зрения заявителя, могут косвенно свидетельствовать о возможности регистрации заявленного обозначения, коллегия отмечает то, что данные регистрации касаются иных обозначений, делопроизводство по которым велось самостоятельным независимым порядком, не имеющим отношения к делопроизводству по рассматриваемому обозначению.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 08.08.2022, изменить решение Роспатента от 09.04.2022, отказать в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021707381 с учётом дополнительных обстоятельств.