

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса 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 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 27.10.2022, поданное компанией HIJOS DE RIVERA, S.A., Испания (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1609045.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку



« _____ » по международной регистрации №1609045, произведенной Международным Бюро ВОИС 13.07.2021, испрашивается в отношении товаров 32 класса МКТУ «Beers with alcohol; alcohol-free beers; beers; non-alcoholic beverages.» (Пиво с алкоголем; безалкогольное пиво; пиво; безалкогольные напитки).

Решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1609045 было принято 30.06.2022.

Основанием для принятия данного решения Роспатента явилось предварительное решение об отказе, мотивированное несоответствием знака по международной регистрации №1609045 требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации послужили:

- товарный знак «**Estrella**» по свидетельству №398243 [1], зарегистрированный с более ранним приоритетом на имя Сосьедал Анонима Дамм К/Роселло, Испания, в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ «пиво»;

- товарный знак «**Estrella de Plata**» по свидетельству №481301 [2], зарегистрированный на имя того же лица в отношении однородных товаров 32, 33 классов МКТУ, в том числе, в отношении товара «пиво и прочие безалкогольные напитки»;



- товарный знак «» по свидетельству №516907 [3], зарегистрированный на имя того же лица в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ, в том числе, в отношении товара «пиво и прочие безалкогольные напитки»;



- товарный знак «» по свидетельству №516817 [4], зарегистрированный на имя того же лица в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ, в том числе, в отношении товара «пиво и прочие безалкогольные напитки»;

- знак «**ESTRELLA DAMM**» по международной регистрации №924729 [5], которому ранее предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя того же лица в отношении товаров 32 класса МКТУ «Beers, ale and porter, other non-alcoholic beverages, syrups and other preparations for beverages» (Пиво, эль и портер, прочие безалкогольные напитки, сиропы и прочие препараты для напитков);



- знак «  » по международной регистрации №1110070 [6], которому ранее предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя того же лица в отношении товаров 32 класса МКТУ «Beer; mineral water and aerated water and other non-alcoholic beverages; fruit-based beverages and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages» (Пиво; минеральная вода и газировка и другие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и другие препараты для приготовления напитков).

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 27.10.2022, заявитель выразил свое несогласие с данным решением,



поскольку полагает, что обозначение «  » не является сходным с противопоставленными знаками, в подтверждение чего приведены следующие аргументы:

- словесный элемент «Estrella Galicia», занимающий в заявленном обозначении центральное положение, является единым значимым словосочетанием, что подчеркивается единообразием шрифтовой графики, включая размер и гарнитуру шрифта, при этом он представляет собой устойчивое словосочетание, в переводе на русский язык означающее «Звезда Галисии», при этом русскоязычный вариант словесной части заявленного обозначения является зарегистрированным в Российской Федерации товарным знаком по свидетельству №740435 «ЗВЕЗДА ГАЛИСИИ», исключительное право на который принадлежит заявителю, компании Ихос де Ривера, С.А.;

- «Звезда Галисии» и «Estrella Galicia» представляют собой словосочетания, обладающее самостоятельным смысловым значением, существенно отличающимся

от лишённого контекста слова «Звезда» и его перевода на испанский язык «Estrella»;

- «Звезда Галисии» является значимым словосочетанием, указывающим на принадлежность «звезды» к географической единице – Галисия, при этом слово «Звезда» (Estrella) указывает на геометрическую фигуру, т.е. используется в переносном смысле;

- Галисия – это исторический регион Испании, в прошлом – Королевство Галисия (с V н.э.), которое в период расцвета занимало значительную часть Пиренейского полуострова, в настоящее время является автономным сообществом в составе Испании, в котором сильным является движение к обособлению от государства, соответственно, словосочетание «Звезда Галисии» - «Estrella Galicia» приобретает самостоятельное значение как синоним флага и ключевой символ движения за независимость данного исторического региона Испании;

- противопоставленные товарные знаки, включающие единственный словесный элемент «Estrella», не являются сходными до степени смешения с заявленным комбинированным обозначением, поскольку для них характерно отсутствие указания на приобретение словесным элементом «Estrella» значения, отличающегося от основного, т.е. «звезда» в прямом смысле, что свидетельствует не только о смысловом несхождении этих товарных знаков с заявленным обозначением, но и об отличающемся общем впечатлении от ознакомления с ними, что приводит к тому, что сравниваемые товарные знаки не способны ассоциироваться друг с другом и порождать представление о едином источнике товаров, кроме того, помимо семантического критерия, на отсутствие сходства до степени смешения указывают фонетические отличия – количество слов, слогов, звуков, их расположение, и очевидные графические отличия;

- включение в противопоставленные товарные знаки словесных дополнений Plata, Damm, Barcelona приводит к формированию качественно иного их восприятия, как с заявленным обозначением, так и с самим словом «Estrella», поскольку благодаря этим дополнениям образуются словосочетания с другой семантикой;

- товарный знак по свидетельству № 481301 - ESTRELLA DE PLATA в переводе на русский язык означает «серебряная звезда». Серебряная звезда представляет собой награду за военные заслуги (например, в США), очевидно, что отсылка к драгоценному металлу порождает в сознании потребителя ассоциацию с каким-либо почетным знаком даже без обладания специальными знаниями, что свидетельствует об отсутствии возможной ассоциативной связи между заявленным обозначением и товарным знаком по свидетельству № 481301.

- товарные знаки по международной регистрации № 1110070 и свидетельству № 516907 - ESTRELLA DAMM BARCELONA содержат указание на географическую единицу - Барселона, что вносит существенно иное восприятие от словесного элемента в виду отсутствия связи между двумя географическими единицами, а именно Барселона и Галисия. Очевидно, что словесные части обозначений ESTRELLA BARCELONA и ESTRELLA GALICIA невозможно признать сходными;

- помимо несходства словесных элементов заявитель отмечает существенные графические отличия товарных знаков: овальная внешняя форма заявленной этикетки, общие отличия цветовой гаммы, различная стилизация шрифтовой графики, отличающиеся по форме, цвету и характеру изображения звезд, присутствующих в этикетках, а также ранее отличия графического исполнения элемента ESTRELLA приводят к выводу об отсутствии графического сходства.

- в результате анализа вышеуказанных словесных элементов заявитель делает вывод об общем отсутствии сходства до степени смешения рассматриваемых обозначений, что подтверждается также фактическими обстоятельствами, в частности, тем обстоятельством, что действие регистрации №740435 товарного знака «ЗВЕЗДА ГАЛИСИИ» не оспаривалось правообладателем противопоставленных товарных знаков, ввиду очевидного отсутствия риска смешения.

В возражении также приведены сведения о территории сосуществования в различных странах мира товаров, маркированных знаками заявителя и

правообладателя противопоставленных товарных знаков, не вызывая смешения в хозяйственном обороте.

Заявитель также отмечает, что заявленное обозначение является широко известным потребителям, благодаря спонсорской деятельности заявителя в гоночной серии Формула-1, кроме того, пиво, маркированное заявленным обозначением, является неизменным атрибутом популярного телесериала «Бумажный дом».

На основании изложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 30.06.2022 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1609045 в отношении заявленных товаров 32 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- публикация товарного знака по свидетельству №740435;
- аффидевит компании - заявителя с приложенными решениями;
- словарная справка о переводе слов ESTRELLA и GALICIA;
- иллюстрации размещения товарного знака во время проведения Гран-при России в классе Формула-1;
- скриншоты сериала «Бумажный дом»

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (13.07.2021) международной регистрации №1609045, произведенной Международным Бюро ВОИС, правовая база для оценки охраноспособности 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 пунктом 6(2) 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 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 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.

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).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1493 Кодекса после публикации сведений о заявке до принятия решения о государственной регистрации товарного знака любое лицо вправе представить в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности обращение в письменной форме, содержащее доводы о несоответствии заявленного обозначения, в частности, требованиям статьи 1483 настоящего Кодекса. В соответствии с пунктом 1 статьи 1499 Кодекса, в случае поступления такого обращения, содержащиеся в нем доводы учитываются при проведении экспертизы заявленного обозначения.

Как указано выше, знак по международной регистрации №1609045



представляет собой комбинированное обозначение «», включающее словесные элементы «Estrella» и «Galicia», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита белого цвета в две строки на фоне овала, разделенного на черный и красный цвета. В верхней части овала черного цвета расположен изобразительный элемент в виде круга, в который помещена шестиконечная звезда (гексаграмма), в нижней части овала – сегмент красного цвета. Доминирующее положение в композиции обозначения занимают словесные элементы, расположение которых друг под другом приводит к тому, что они воспринимаются не как словосочетание, в котором слова связаны грамматически и по смыслу, а как два самостоятельных слова.

Как указано выше, правовая охрана на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 32 класса МКТУ «Beers with alcohol; alcohol-free beers; beers; non-alcoholic beverages.» (Пиво с алкоголем; безалкогольное пиво; пиво; безалкогольные напитки).

В период проведения экспертизы заявленного обозначения в Роспатент поступило обращение компании Sociedad Anónima DAMM, C/Rossello, 515, Barcelona (Испания) (далее - лицо, подавшее обращение), владельца многочисленных регистраций на товарные знаки, охраняемые в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ с более ранним приоритетом, в частности, международная регистрация №924729 с приоритетом от 26.02.2007; товарные знаки - №398243 с приоритетом от 23.04.2008, №516907 с приоритетом от 04.07.2011 и №516817 с приоритетом от 14.05.2013.

Лицо, подавшее обращение, приводит сведения об истории и продукции своей компании, а также выражает обеспокоенность возможностью смешения сравниваемых товарных знаков на территории Российской Федерации, нарушая более ранние права на средства индивидуализации, принадлежащие компании Sociedad Anónima DAMM.

В соответствии с предварительным отказом предоставлению правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1609045 препятствует серия товарных знаков, зарегистрированных на имя компании Sociedad Anónima DAMM, C/Rossello, 515, Barcelona (Испания), в отношении однородных товаров 32, 33 классов МКТУ, в том числе для идентичных товаров - пиво; безалкогольные напитки:

словесные товарные знаки «**Estrella**» по свидетельству №398243 [1], и «**Estrella de Plata**» по свидетельству №481301 [2], комбинированные товарные



знаки «» по свидетельству №516907 [3] и «» по свидетельству №516817 [4], словесный знак «**ESTRELLA DAMM**» по



международной регистрации №924729 [5], комбинированный знак «» по международной регистрации №1110070 [6].



Противопоставленные знаки [1] – [6] образуют серию, в основу которых положен словесный элемент «Estrella».

Сходство сравниваемых обозначений по признакам сходства словесных обозначений, изложенных в пункте 42 Правил, показал следующее.

Сходство сравниваемых обозначений обусловлено фонетическим, в том числе полным фонетическим вхождением в заявленное обозначение противопоставленных товарных знаков «Estrella», и семантическим тождеством входящих в их состав словесных элементов «Estrella», занимающих в составе сравниваемых обозначений доминирующее положение, которое дополнительно усиливается визуальным сходством, обусловленным использованием одинаковых букв латинского алфавита, выполненных специальным шрифтом, в частности совпадением шрифта в слове «Estrella» в заявленном обозначении



и противопоставленных знаках знаки « [3] и



« [4] и « [6], при этом коллегия полагает необудительным утверждение заявителя относительно существенных графических отличий сравниваемых товарных знаков, в том числе, графического исполнения элемента «Estrella», для которого характерен элемент «С», расположенный перед буквой «Е», поскольку наличие этого элемента не оказывает какого-либо заметного влияния на общее зрительное впечатление при восприятии знаков.

Коллегия также обращает внимание на использование в комбинированных знаках сходной черно-красно-белой цветовой гаммы.

Дополнительным фактором, усиливающим угрозу смешения сравниваемых знаков является, как указано выше, наличие серии противопоставленных знаков, в основу которых положен словесный элемент «Estrella», длительное время (с 2007 года) присутствующих на территории Российской Федерации.

В целом сравниваемые обозначения в отношении идентичных и однородных товаров 32 класса МКТУ (пиво, пиво с алкоголем; безалкогольное пиво; безалкогольные напитки) вызывают сходные ассоциации, несмотря на отдельные отличия, что обуславливает общий вывод об их сходстве до степени смешения.

Коллегия полагает неубедительным довод заявителя о том, что словосочетание «Estrella Galicia» является устойчивым словосочетанием, поскольку правовая охрана данного обозначения испрашивается на территории Российской Федерации, где для среднего российского потребителя указанные словесные элементы воспринимаются как два самостоятельных слова, обладающие самостоятельной семантикой, которые не связаны друг с другом грамматически и по смыслу.

Ссылка заявителя на товарный знак «ЗВЕЗДА ГАЛИСИИ» по свидетельству №740435, правообладателем которого он является, не может опровергнуть вывод о



несоответствии знака требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса, поскольку словесный товарный знак существенно отличается от заявленного обозначения фонетически, визуально и семантически, так как выполнен буквами русского языка и для среднего российского потребителя воспринимается именно как словосочетание, в котором словесные элементы связаны между собой грамматически.

Кроме того, информация о Галисии как о географическом и историческом регионе на территории Испании, приведенная в возражении, не обладает широкой известностью, в силу чего словосочетание «ЗВЕЗДА ГАЛИСИИ» для среднего российского потребителя не воспринимается как синоним флага и символ движения за независимость данного исторического региона Испании.

Информация о присутствии товаров, маркированных товарным знаком заявителя, в различных странах, наряду с товарами правообладателя

противопоставленных товарных знаках, спонсорская деятельность заявителя и использование обозначения в сериале «Бумажный Дом» не может служить основанием для вывода о широкой известности этого обозначения в Российской Федерации, и как следствие, об отсутствии вероятности смешения сравниваемых товарных знаков на территории Российской Федерации.

Таким образом, решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1609045, мотивированное его несоответствием требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса, следует признать обоснованным.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.10.2022, оставить в силе решение Роспатента от 30.06.2022.