

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 21.01.2022, 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 №1166479.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку



«» по международной регистрации №1166479, произведенной Международным Бюро ВОИС 29.05.2013 с территориальным расширением на Российскую Федерацию 06.08.2020, испрашивается в отношении товаров 32 класса МКТУ «Beer» (Пиво).

Решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1166479 было принято 29.09.2021.

Основанием для принятия данного решения Роспатента явилось предварительное решение об отказе, мотивированное несоответствием знака по

международной регистрации №1166479 требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации послужили следующие товарные знаки:

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

- «**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»;



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



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

- «**Estrella**» по свидетельству №507509 [5], зарегистрированный на имя того же лица в отношении однородных товаров 32, 33 классов МКТУ, в том числе, в отношении товара «пиво»;

-«**ESTRELLA DAMM**» по международной регистрации №924729 [6], которому ранее предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя того же лица в отношении идентичных товаров 32 класса МКТУ «bieres» (пиво);

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 21.01.2022, 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 целым, 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»;

- «Звезда Галисии» и «Estrella Galicia» представляют собой словосочетание, 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;

- заявитель является обладателем исключительного права на товарный знак «ЗВЕЗДА ГАЛИСИИ» по свидетельству №740435 в отношении товаров 32 класса МКТУ, включая «пиво»;

- заявитель полагает, что противопоставленные товарные знаки [1], [3], [5], включающие только слово «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. звезды в прямом смысле, что свидетельствует не только о смысловом несхождении этих товарных знаков с заявленным обозначением, но и о существенно 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;

- заявитель также полагает, что включение в противопоставленные товарные знаки [2], [4], [5] 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;

- 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 29.09.2021 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1166479 в отношении заявленных товаров 32 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- словарная справка о переводе слов «Estrella» и «Galicia»;
- публикация товарного знака по свидетельству №740435;
- карта регионов сосуществования заявленного и противопоставленных товарных знаков;
- фотоиллюстрации размещения заявленного обозначения во время гонок Формула-1 в России и скриншоты сериала «Бумажный дом».

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

С учетом даты территориального расширения на Российскую Федерацию (06.08.2020) международной регистрации №1166479 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 №1166479



представляет собой комбинированное обозначение «», включающее словесные элементы «Estrella» и «Galicia», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита белого цвета в две строки на фоне овала черного цвета с золотистой обводкой. В верхней части овала расположен изобразительный элемент в виде круга, 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.

Правовая охрана на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво».

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 товаров 32 класса МКТУ «пиво» с более ранним приоритетом, в частности, международная регистрация № 924729 с приоритетом от 26.02.2007; товарные знаки, зарегистрированные под № 516907, с приоритетом от 04.07.2011, № 516817, с приоритетом от 14.05.2013.

Лицо, подавшее обращение, приводит сведения об истории своей компании и ее продукции, а также выражает обеспокоенность возможностью смешения сравниваемых товарных знаков и заявленного обозначения на территории

Российской Федерации, учитывая идентичность товаров (пива), которые маркируются этими знаками.

В соответствии с предварительным отказом предоставлению правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1166479 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»:

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], словесные знаки «**Estrella**» по свидетельству №507509 [5] и «**ESTRELLA DAMM**» по международной регистрации №924729 [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 заявленном обозначении

и



противопоставленных знаках знаки «

» по свидетельству №516907 [3] и «**Estrella**» по свидетельству №516817 [4].

Коллегия также обращает внимание на использование в комбинированных знаках сходной цветовой гаммы.

Дополнительным фактором, усиливающим угрозу смешения сравниваемых знаков является, как указано выше, наличие серии противопоставленных знаков, в основу которых положен словесный элемент «Estrella».

В целом сравниваемые обозначения в отношении идентичных товаров 32 класса МКТУ (пиво) 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.

ЗВЕЗДА ГАЛИСИИ

Ссылка заявителя на товарный знак «



» 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, визуальное 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.

Вместе с тем, следует признать, что 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 №1166479, 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 21.01.2022, оставить в силе решение Роспатента от 29.09.2021.