

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 29.05.2019, поданное компанией «ЛИНН МАРКЕТИНГ ИНК.», Белиз (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018709443 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «Good Steak» по заявке №2018709443, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 13.03.2018, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 28.02.2019 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018709443 в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Основанием для принятия решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение в отношении вышеприведенных товаров не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени с серией знаков, включающих элемент «STEAK-», зарегистрированных на имя ООО «Инград», 123007, Москва, ул.4-я Магистральная, 11, стр.2, а именно с:

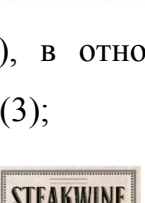
STEAK IT EASY

- товарным знаком «» по свидетельству №646199 с приоритетом от 14.03.2017, зарегистрированным в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, однородных товарам 33 класса МКТУ (1);

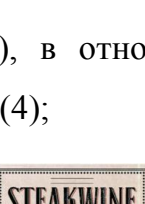
STEAKWINE

- товарным знаком «» по свидетельству №643842 с приоритетом от 08.06.2016, зарегистрированным в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, однородных товарам 33 класса МКТУ (2);

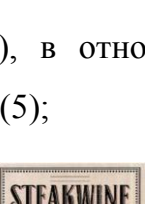


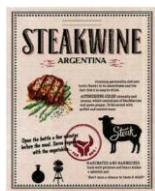
- с обозначением «» по заявке №2017743926 с приоритетом от 23.10.2017 (свидетельство №723717), в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, однородных товарам 33 класса МКТУ (3);

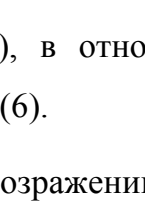


- с обозначением «» по заявке №2017743925 с приоритетом от 23.10.2017 (свидетельство №723716), в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, однородных товарам 33 класса МКТУ (4);



- с обозначением «» по заявке №2017743924 с приоритетом от 23.10.2017 (свидетельство №723715), в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, однородных товарам 33 класса МКТУ (5);



- с обозначением «» по заявке №2017743923 с приоритетом от 23.10.2017 (свидетельство №723714), в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, однородных товарам 33 класса МКТУ (6).

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- звуковое различие заявленного обозначения и противопоставленного знака (1) обусловлено различным составом слов, букв, звуков, слогов, при этом слово «STEAK» расположено на различающихся местах в обозначениях (на первом - в противопоставленном знаке и на последнем - в заявленном обозначении);

- сопоставляемые обозначения имеют различное смысловое содержание, поскольку заявленное обозначение в переводе с английского языка на русский язык означает «хороший стейк», а противопоставленный знак (1) имеет значение «СТЕЙК ЭТО ПРОСТО» («СТЕЙК ЭТО ЛЕГКО»);

- заявленное обозначение является не сходным фонетически с противопоставленными знаками (2-6) в виду разного количества слов, букв, звуков в словесных элементах, а также за счет наличия дополнительных словесных элементов в противопоставленных знаках;

- графически сопоставляемые обозначения отличаются выполнением словесных элементов разным видом шрифта, присутствием в противопоставленных знаках (3-6) изобразительных элементов, акцентирующих на себе внимание потребителя при восприятии обозначений в целом, использованием различных цветовых сочетаний (в заявленном обозначении – черно-белого цвета, в противопоставленных знаках (3-6)-сложных цветовых композиций);

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки (2-6) вызывают различные смысловые ассоциации и восприятие в сознании потребителей, поскольку в отличие от значения заявленного обозначения «хороший стек», семантика противопоставленных товарных знаков либо будет восприниматься потребителями как фантазийное, либо в значении «вино для стейка», «стейковое вино», носящее описательный характер, указывающее на вид и назначение товаров 33 класса МКТУ;

- таким образом, с учётом вышеописанных различий, заявленное обозначение в целом не ассоциируется с противопоставленными товарными знаками, следовательно, они не являются сходными до степени смешения.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех заявленных товаров.

На заседании коллегии заявителем были приложены распечатки товарных знаков

Good Fish

Good meat

Good dish

« », « », « » по свидетельствам
№№689648,700086, 682774.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты (13.03.2018) поступления заявки №2018709443 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 подпунктом 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.

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 (сходство словесных обозначений) и 43 (сходство изобразительных и объемных обозначений) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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).

Заявленное обозначение «Good Steak» является словесным и выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ «аперитивы; 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»).

В рамках несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой была противопоставлена серия товарных знаков (1-6).

Противопоставленный товарный знак (1) представляет собой словесное обозначение

STEAK IT EASY

«», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным жирным шрифтом.

Противопоставленный товарный знак (2) представляет собой словесное обозначение

« **STEAKWINE** », выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным жирным шрифтом.

Противопоставленные товарные знаки (3-6) являются комбинированными



представляющими собой вертикально ориентированные этикетки, включающие в своем составе словесный элемент «STEAKWINE», выполненный заглавными буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом, а также иные многочисленные изобразительные и словесные элементы, в том числе, неохраноспособные слова, цифры, буквы, схематические изображения сосуда и гриля, реалистическое изображение стейка рыбы с зеленью и лимонами, реалистичное изображение прожаренного куска мяса на косточке с ломтиками спаржи и т.д.

Правовая охрана товарного знака (1) распространяется в отношении товаров 32 классов МКТУ «аперитивы безалкогольные; вина безалкогольные; воды ароматизированные; вода газированная; вода ключевая; вода кокосовая [напиток]; вода ледниковая; вода литиевая; вода минеральная ароматизированная; вода минеральная газированная; вода минеральная шипучая; вода негазированная; вода питьевая; вода питьевая бутилированная; вода сельтерская; вода содовая; вода шипучая; воды газированные; воды минеральные [напитки]; воды [напитки]; воды столовые; квас [безалкогольный напиток]; коктейли безалкогольные; коктейли на основе пива; коктейли фруктовые безалкогольные; напитки безалкогольные на основе ореха колы; концентраты для приготовления безалкогольных напитков; концентраты и пюре фруктовые для приготовления напитков; концентраты, сиропы и порошки для приготовления безалкогольных напитков; концентраты фруктовых соков; лагер; лимонады; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; молоко арахисовое [напитки безалкогольные]; молоко миндальное [напиток]; напитки безалкогольные; напитки газированные безалкогольные; напитки замороженные на основе фруктов; напитки изотонические; напитки и соки фруктовые; напитки на базе меда безалкогольные; напитки на базе риса, кроме заменителей молока; напитки на основе алоэ вера безалкогольные; напитки на основе ананасового сока; напитки на основе апельсинового сока; напитки на основе молочной сыворотки; напитки на основе овощей; напитки на основе овощных соков безалкогольные; напитки на основе пива; напитки на основе сои, за исключением заменителей молока; напитки на основе томатного сока; напитки на основе фруктов; напитки на основе фруктов с ароматом чая безалкогольные; напитки на основе яблочного сока; напитки негазированные безалкогольные; напитки низкокалорийные безалкогольные; напитки обогащенные протеином спортивные; напитки с ароматом кофе безалкогольные; напитки с ароматом фруктов; напитки с ароматом фруктов безалкогольные; напитки с ароматом чая безалкогольные; напитки с гуараной; напитки со вкусом кофе безалкогольные; напитки со вкусом чая безалкогольные; напитки, содержащие виноградный сок, безалкогольные; напитки, содержащие фруктовые соки, безалкогольные; напитки солодовые безалкогольные; напитки фруктовые; напитки фруктовые безалкогольные; напитки фруктовые со льдом; напитки шипучие; напитки энергетические; нектары овощные, включенные в 32 класс; нектары фруктовые, включенные в 32 класс; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; оршад; основы для безалкогольных коктейлей; основы для фруктовых соков; пиво; пиво ароматизированное; пиво безалкогольное; пиво имбирное; пиво пшеничное; пиво, разбавленное лимонадом; пиво с ароматом кофе; пиво светлое; пиво слабоалкогольное; пиво солодовое; пиво черное [пиво из обжаренного солода]; порошки для изготовления газированных напитков; порошки для приготовления

безалкогольных напитков; порошки для приготовления фруктовых напитков; портер [пиво]; пунш безалкогольный; пунш фруктовый безалкогольный; сассапариль [безалкогольный напиток]; сироп солодовый для напитков; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; сиропы для приготовления безалкогольных напитков; сиропы для приготовления лимонадов; сиропы для приготовления напитков; сиропы для приготовления напитков на основе сыворотки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков; сквош фруктовый, а именно, фруктовый сок с газированной водой; смеси из фруктовых соков; смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; смузи овощные; смузи, содержащие зерновые культуры без преобладания последних; смузи фруктовые; сок алоэ вера, включенный в 32 класс; сок ананасовый; сок апельсиновый; сок виноградный; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; соки фруктовые газированные; соки фруктовые концентрированные; сок клюквенный; сок томатный [напиток]; сок яблочный безалкогольный; составы для изготовления газированной воды; составы для изготовления ликеров; составы для изготовления минеральной воды; составы для изготовления напитков; стаут; сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло консервированное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; таблетки для изготовления газированных напитков; тоники [безалкогольные напитки]; фруктовые напитки и фруктовые соки; щербет [напиток]; экстракты неферментированного сусла; экстракты фруктовые безалкогольные; экстракты фруктовые для приготовления напитков безалкогольные; экстракты хмелевые для изготовления пива; эли; эль с ароматом кофе; эссенции для изготовления напитков; эссенции для приготовления безалкогольных напитков [за исключением эфирных масел]», товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива); абсент [ликёр]; аперитивы; аперитивы на основе вина; аперитивы на основе горьких алкогольных напитков; аперитивы на основе дистиллированных ликёров; аперитивы на основе ликёра; арак; байцзю [китайский алкогольный напиток]; бренди; бренди для приготовления пищи; вермут; вина; вина белые; вина виноградные; вина виноградные игристые; вина игристые; вина игристые природного брожения; вина, используемые при приготовлении пищи; вина клубничные; вина красные; вина, кроме игристых; вина сладкие; вина столовые; вина фруктовые; вина фруктовые игристые; вино из виноградных выжимок; виски; водка; водка анисовая; водка вишневая; гоголь-моголь алкогольный; джин; дижестивы [ликеры и спиртные напитки]; коктейли; коктейли алкогольные готовые; коктейли алкогольные, содержащие молоко; коктейли винные готовые; коктейли фруктовые алкогольные; крем ликёры; креплёные вина; кюрасо; ликер анисовый; ликёр черносмородиновый; ликеры; ликёры [дистиллированные]; ликёры на основе кофе; ликёры на травах; напитки алкогольные горькие; напитки алкогольные дистиллированные; напитки алкогольные, дистиллированные из риса; напитки алкогольные из фруктов; напитки алкогольные на основе кофе; напитки алкогольные на основе чая; напитки алкогольные смешанные, за исключением напитков на основе пива; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки алкогольные солодовые, кроме пива; напитки алкогольные ароматизированные из перебродившего солода, кроме пива; напитки на основе вин; напитки на основе рома; напитки, полученные перегонкой; напитки спиртовые; напитки энергетические алкогольные; напиток медовый [медовуха]; настойка мятная; настойки горькие; нира [алкогольный напиток на основе сахарного тростника]; пунши; пунш из вина; ром; ром из сока сахарного тростника; сакэ; сидр грушевый; сидры; смеси алкогольных коктейлей; спирт питьевой; спирт рисовый; черри бренди; шнапс; экстракты спиртных напитков; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые».

Товарный знак (2) зарегистрирован в отношении товаров 32 класса МКТУ «вина безалкогольные», товаров 33 класса МКТУ «аперитивы на основе вина; вина; вина белые; вина виноградные; вина виноградные игристые; вина игристые; вина игристые природного брожения; вина, используемые при приготовлении пищи; вина клубничные; вина красные; вина, кроме игристых; вина сладкие;

вина столовые; вина фруктовые; вина фруктовые игристые; вино из виноградных выжимок; коктейли винные готовые; крепленые вина; напитки на основе вин; пунш из вина»).

Правовая охрана товарным знакам (3-6) предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ «аперитивы безалкогольные, преимущественно, аперитивы безалкогольные на базе безалкогольных вин; вина безалкогольные; коктейли безалкогольные, преимущественно, коктейли безалкогольные на базе безалкогольных вин; концентраты для приготовления безалкогольных напитков, преимущественно используемые для добавления в вино; основы для безалкогольных коктейлей, преимущественно, на основе безалкогольных вин; сула для приготовления напитков, преимущественно используемых в виноделии; суло виноградное неферментированное; суло консервированное неферментированное; экстракты неферментированного сула; все вышеупомянутые товары, имеют аргентинское происхождение или сделаны в Аргентине», товаров 33 класса МКТУ «аперитивы, преимущественно на базе вин; аперитивы на основе вина; вермут; вина; вина белые; вина виноградные; вина виноградные игристые; вина игристые; вина игристые природного брожения; вина, преимущественно используемые при приготовлении пищи; вина клубничные; вина красные; вина, кроме игристых; вина сладкие; вина на базе граната; вина столовые; вина фруктовые; вина фруктовые игристые; вино из виноградных выжимок; коктейли на базе вин; коктейли винные готовые; крепленые вина; напитки на основе вин; пунш из вина; все вышеупомянутые товары, имеют аргентинское происхождение или сделаны в Аргентине»).

Анализ сходства заявленного обозначения по заявке №2018709443 и противопоставленных товарных знаков (1-6) показал следующее.

Заявленное обозначение состоит из индивидуализирующих словесных элементов «Good Steak», при этом словесный элемент «Good» в переводе с английского языка на русский язык означающий «хороший» (см. slovari google), является слабым элементом обозначения и носит хвалебный характер.

Противопоставленные товарные знаки (1-6) представляют собой серию знаков, объединенных общим элементом «STEAK», входящим в состав товарных

знаков «STEAKWINE» (2-6), «^{STEAK IT EASY}» (1), и несущим в себе основную индивидуализирующую нагрузку в данной серии. Присутствующий в товарных знаках (2-6) элемент «WINE» в переводе с английского языка на русский язык имеет значение «вино», в связи с чем является слабым элементом, указывающим на вид товаров.

Таким образом, словесный элемент «Steak» заявленного обозначения фонетически полностью входит в состав противопоставленных словесных

элементов «STEAKWINE» (2-6), « **STEAK IT EASY** » (1).

Следует учесть, что во всей серии противопоставленных товарных знаков (1-6) словесный элемент «Steak» занимает начальное положение, акцентируя на себе внимание потребителей, поскольку именно с него начинается как фонетическое, так и визуальное восприятие данных знаков. В этой связи словесный элемент «Steak» заявленного обозначения, играя значительную роль в формировании фонетического восприятия знака в целом, будет восприниматься потребителями как продолжение серии товарных знаков, принадлежащих одному правообладателю, а именно, ООО «Инград».

Заявленное обозначение не содержит изобразительных элементов, поэтому при сравнении с ним противопоставленных комбинированных товарных знаков (3-6) графический критерий следует признать второстепенным. Вместе с тем, коллегия отмечает визуальное сходство сопоставляемых словесных элементов обозначений, поскольку они выполнены буквами одного алфавита (латинского).

Следует согласиться с заявителем о наличии определенных семантических отличий сопоставляемых обозначений. Однако, присутствие в сравниваемых обозначениях одного и того же словесного элемента «Steak», способно породить в сознании потребителей одинаковые ассоциации, связанные с качественным стейком, подаваемым к спиртным напиткам.

С учетом изложенного, заявленное обозначение и противопоставленные ему товарные знаки следует признать сходными.

Анализ товаров, перечисленных в сравниваемых регистрациях, показал следующее.

Заявленные товары 33 класса МКТУ являются однородными товарам 33 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков (1-6), поскольку относятся к родовому понятию «алкогольные напитки и составы для их изготовления», следовательно, сопоставляемые товары имеют одно назначение, условия реализации и круг потребителей.

Кроме того, перечень противопоставленных товарных знаков содержит в 32 классе МКТУ такие товары, как, например, «сусла для приготовления напитков, преимущественно используемых в виноделии, концентраты для приготовления безалкогольных напитков, преимущественно используемые для добавления в вино» (3-6), «сусло пивное, экстракты хмелевые для изготовления пива, эли, эль с ароматом кофе» (1). Данные товары представляют собой как алкогольную продукцию с содержанием этилового спирта («эль»), так и ингредиенты (составы) для изготовления спиртных напитков, в связи с чем, их можно признать однородными заявленным товарам 33 класса МКТУ.

Таким образом, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками (1-6) в отношении однородных товаров, что противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается представленных заявителем сведений о зарегистрированных на его имя товарных знаков «**Good Fish**», «**Good meat**», «**Good dish**» по свидетельствам №№689648, 700086, 682774, в отношении товаров 33 класса МКТУ, то коллегия отмечает, что они представляют собой совершенно иные знаки, не относящиеся к заявленному обозначению и не могут быть положены в основу выводов о несхождении заявленного обозначения с серией противопоставленных знаков.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.05.2019, оставить в силе решение Роспатента от 28.02.2019.