

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. №321-ФЗ в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 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, рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 30.04.2019, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Один Дом», г. Севастополь (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №675233, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2017738583 с приоритетом от 19.09.2017 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 13.10.2018 за №675233 в отношении товаров 33 и услуг 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне свидетельства, на имя Общества с ограниченной ответственностью «Милания ХОУМ», г. Кисловодск (далее – правообладатель).

STONE WINE

Оспариваемый товарный знак по
свидетельству №675233 – (1) представляет собой словесное обозначение, выполненное
буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

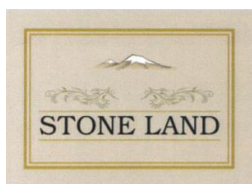
В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 30.04.2019 поступило возражение против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктами 1, 3(1), 6, 10 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- в оспариваемом товарном знаке словесный элемент «WINE» для товаров 33 класса МКТУ не обладает различительной способностью и является описательным, в связи с чем является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, а для услуг 35 класса МКТУ способен ввести потребителя в заблуждение (основание пункт 3 (1) статьи 1483 Кодекса);

- несоответствие оспариваемого знака положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса обусловлено следующим:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с серией товарных знаков, принадлежащих лицу, подавшему возражение, а именно:



- по свидетельству №455429 с приоритетом от 12.04.2011 – (2);



- по свидетельству № 455431 с приоритетом от 26.04.2011 – (3);



- по свидетельству № 455432 с приоритетом от 26.04.2011 – (4);



- по свидетельству №455433 с приоритетом от 26.04.2011 – (5);



- по свидетельству №479462 с приоритетом от 26.04.2011 – (6);



- по свидетельству №649705 с приоритетом от 06.03.2017 – (7);

STONE LAND

- по свидетельству № 667503 с приоритетом от 20.11.2017 – (8)



- по свидетельству № 479463 с приоритетом от 26.04.2011 – (9);



- по свидетельству № 512149 с приоритетом от 20.03.2013 – (10);

- фонетическое сходство оспариваемого знака (1) с противопоставленными знаками (2-10) обусловлено фонетическим вхождением словесного элемента «STONE», занимающего начальную позицию в сравниваемых знаках, который является наиболее запоминающимся и значимым, поскольку именно на него падает логическое и смысловое ударение;

- графическое сходство сравниваемых знаков (1) и (2-10) обусловлено тем, что входящие в их состав словесные элементы «STONE WINE» - «STONE LAND» выполнены буквами одного алфавита со сходным шрифтовым исполнением;

- смысловое сходство сравниваемых знаков (1) и (2-10) обусловлено смысловым акцентом на доминирующем словесном элементе «STONE», входящим в состав сравниваемых знаков. При этом, как было указано выше, словесный элемент «WINE» оспариваемого знака является слабым элементом;

- товары 33 и услуги 35 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые знаки (1) и (2-10), по роду, виду, функциональному назначению совпадают практически полностью, в связи с чем однородность данных товаров и услуг очевидна;

- учитывая, что оспариваемый знак (1) и противопоставленные знаки (2-10) являются сходными (как было указано выше), а сопоставляемые товары и услуги однородны, где товары 33 класса МКТУ относятся к товарам широкого потребления и повседневного спроса (вино-водочная продукция), усиливается вероятность смешения оспариваемого знака с противопоставленными знаками (2-10);

- вероятность смешения также усиливается тем, что лицу, подавшему возражение, принадлежит серия товарных знаков (2-10), объединенным одним общим с оспариваемым товарным знаком элементом (данный вывод подтверждается судебной практикой, а именно постановлением Президиума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 18.07.2006 по делу №3691/06);

- таким образом, велика вероятность того, что оспариваемый товарный знак будет восприниматься потребителем как продолжение серии товарных знаков лица, подавшего возражение;

- в силу проанализированного выше сходства оспариваемого товарного знака «STONE WINE» со словесным элементом «STONE LAND» противопоставленных знаков (2-10), оспариваемый товарный знак противоречит пункту 10 статьи 1483 Кодекса.

С учетом изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №675233 недействительным полностью.

Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения, представил отзыв, аргументируя его следующими доводами:

- указанный в возражении товарный знак по свидетельству 667503 – (7) имеет более позднюю дату (20.11.2017) приоритета, чем дата (19.09.2017) приоритета оспариваемой регистрации (1), поэтому не может быть противопоставлен оспариваемому товарному знаку (1);

- противопоставленные знаки содержат словесный элемент «STONE LAND», состоящий из двух слов, при этом ни одно из этих слов не является доминирующим по фонетическому и визуальным признакам сходства, поскольку слова состоят из одного слога, из 5 – 4 букв;

- в словосочетании «STONE LAND» слово «LAND» является существительным (в связи с чем именно на него падает основная смысловая нагрузка), слово «STONE», которое расположено перед существительным, является прилагательным. В переводе с английского языка на русский язык словосочетание «STONE LAND» означает «КАМЕННАЯ ЗЕМЛЯ». При этом правообладатель отмечает, что слово «LAND» также имеет другие значения: «страна; государство; почва; край; суша; владение»;

- изобразительные элементы, входящие в состав противопоставленных знаков (1, 10) усиливают значение словосочетания «STONE LAND», как «каменная земля»;

- результаты социологического исследования также свидетельствуют о том, что потребители воспринимают словосочетание «STONE LAND» в значении «каменная земля»;

- с учетом изложенного обозначение «STONE WINE» призвано вызывать (и вызывает) у потребителя ассоциацию с каменистой местностью региона происхождения напитка;

- в оспариваемом товарном знаке словосочетание «STONE WINE» (в котором слово «STONE» является прилагательным, а слово «WINE» – существительным) в переводе с английского языка на русский язык означает «КАМЕННОЕ ВИНО»;

- словосочетание «STONE LAND» является образным и фантазийным. Фантазийная характеристика «КАМЕННОЕ» для «ВИНА» образно подчёркивает, что это именно крепкий алкогольный напиток на основе винограда;

- несмотря на наличие сходного по написанию словесного элемента «STONE» (второстепенного по отношению к доминирующему существительному) в сравниваемых словосочетаниях «STONE LAND» - «STONE WINE», его собственное значение в каждом из них различно;

- таким образом, сравниваемые знаки (1) и (2-7, 9, 10) нельзя признать сходными по семантическому признаку сходства;

- сравниваемые обозначения «STONE LAND» - «STONE WINE» содержат сходное по звучанию слово «STONE», вместе с тем, слова «WINE» ([БАЙН]) и «LAND» ([ЛЭНД]) не созвучны и не содержат сходные звуки, при этом каждое из них составляет половину каждого из обозначений, что делает словосочетания в целом различными фонетически;

- графическое сходство обозначений «STONE WINE» и «STONE LAND» минимально и не может привести к возникновению смешения;

- правообладатель приводит практику регистрации товарных знаков, включающих словесный элемент «STONE», на имя разных лиц в отношении товаров 32, 33 и услуг 35 классов МКТУ, в связи с чем он не может считаться сильным элементом;

- правообладатель предоставил результаты социологического исследования, проведенного Некоммерческим фондом, согласно которым: во-первых, узнаваемость обозначения «STONE LAND» на территории Российской Федерации крайне мала, в связи с чем отсутствует смешение сравниваемых товарных знаков; во-вторых, сходство до степени смешения между товарными знаками «STONE LAND» и «STONE WINE» отсутствует;

- по мнению правообладателя, довод лица, подавшего возражение, что принадлежащие ему товарные знаки (2-10) «...как-то влияют на угрозу сходства до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, является заблуждением...».

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №675233.

К отзыву правообладателя были приложены следующие материалы:

1. Результаты поиска товарных знаков, включающих словесный элемент слово «STONE», зарегистрированных в отношении товаров 32, 33 и услуг 35 классов МКТУ;

2. Аналитическая справка «Исследование товарных знаков на наличие сходства до степени смешения», подготовленное Некоммерческим фондом «Исследование социально-экономических процессов» 2019г.

Изучив доводы правообладателя лица, подавшего возражение, на заседании коллегии, состоявшемся 12.09.2019, представило пояснения, доводы которого сводятся к следующему:

- в оспариваемом товарном знаке словесные элементы «STONE» и «WINE» не образуют семантически связанного сочетания, такого устойчивого понятия как «каменное вино» не существует, в связи с чем указанные словесные элементы должны рассматриваться отдельно.

Учитывая, что словесный элемент «WINE» оспариваемого знака является неохраняемым, то при оценке сходства сравниваемых обозначений он не имеет особого значения.

К пояснению лица, подавшего возражения, были приложены распечатки из сети Интернет (онлайн-переводчик) значения слов «STONE» и «WINE» - [3].

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

С учетом даты приоритета (19.09.2017) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №675233 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 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, общепринятые наименования и т.д.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

В соответствии с требованиями подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно положениям пункта 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение, является хотя бы один из его элементов, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с требованиями подпункта 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.

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.

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).

Согласно пункту 10 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с настоящим Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения, а также объекты, указанные в пункте 9 настоящей статьи.

Государственная регистрация в качестве товарных знаков таких обозначений допускается при наличии соответствующего согласия, предусмотренного пунктом 6 и подпунктами 1 и 2 пункта 9 настоящей статьи.

В соответствии с пунктом 49 Правил на основании пункта 10 статьи 1483 Кодекса устанавливается, не содержит ли заявленное обозначение элементы, являющиеся охраняемыми в соответствии с Кодексом товарными знаками других лиц и наименованиями мест происхождения товаров, сходными с ними до степени смешения обозначениями, а также промышленные образцы, указанные в пункте 9 статьи 1483 Кодекса.

Согласно требованиям пункта 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №675233 может быть подано заинтересованным лицом.

Поступившее возражение подано Обществом с ограниченной ответственностью «Один Дом», г. Севастополь, заинтересованность которого обусловлена тем, что данное общество является обладателем более ранних исключительных права на товарные знаки (2-7, 9, 10), с которыми оспариваемый товарный знак (1) является сходным до степени смешения.

STONE WINE

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №675233 – (1) представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Правовая охрана знаку (1) предоставлена в отношении товаров 33 и услуг 35 классов МКТУ:

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пунктов 1, 3(1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В оспариваемом знаке (1) обозначение «STONE WINE» состоит из двух самостоятельных слов, которые вместе не образуют смыслового понятия, отличного от лексического значения каждого слова. Спорное обозначение не может быть отнесено к категории так называемых устойчивых словосочетаний (идиом), значение которых не совпадает со значениями составляющих его слов, например, «глазное яблоко», «бабье лето». В этой связи правомерным является проведение анализа сходства по каждому слову.

Согласно словарно-справочным источникам информации [3], входящие в состав оспариваемого товарного знака словесные элементы имеют следующее значение:

- STONE - в переводе с английского языка на русский язык означает камень, каменный.

- WINE - в переводе с английского языка на русский язык означает вино.

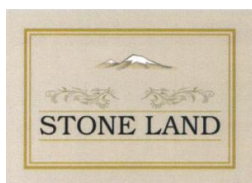
Следовательно, исходя из семантики, словесный элемент «WINE», применительно к оспариваемым товарам 33 класса МКТУ «вина; вино из виноградных выжимок» и услугам 35 класса МКТУ, которые оказываются в отношении данных товаров, не обладает различительной способностью, носит

описательный характер, указывая на вид товаров и назначение услуг, и является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении услуг 35 класса МКТУ, которые не оказываются в отношении указанных выше товаров 33 класса МКТУ и не связанных с винным бизнесом, обозначение «STONE WINE» является ложным на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пунктов 6 (2), 10 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно доводам лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак (1) сходен до степени смешения со следующими товарными знаками:



- по свидетельству №455429 – (2). Правовая охрана знаку (2) предоставлена в отношении товаров и услуг 33, 35 классов МКТУ в следующем цветовом сочетании: белый, бежевый, горчичный, чёрный;



- по свидетельству № 455431– (3). Правовая охрана знаку (3) предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ в следующем цветовом сочетании:; белый, серый, тёмно-розовый, грушевый, чёрный;



- по свидетельству № 455432 – (4). Правовая охрана знаку (4) предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ в следующем цветовом сочетании: белый, серый, тёмно-розовый, красный, чёрный;



- по свидетельству №455433 – (5). Правовая охрана знаку (5) предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ в следующем цветовом сочетании: белый, серый, тёмно-розовый, тёмно-фиолетовый, чёрный;



- по свидетельству №479462 – (6). Правовая охрана знаку (6) предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ в следующем цветовом сочетании: белый, серый, тёмно-розовый, золотисто-оранжевый, чёрный;



- по свидетельству №649705 – (7). Правовая охрана знаку (7) предоставлена в отношении товаров и услуг 33, 35 классов МКТУ в следующем цветовом сочетании: белый, золотисто-жёлтый, жёлтый, тёмно-жёлтый, цвет охры, голубовато-серый, серебристо-серый, серый, тёмно-серый, чёрный

STONE LAND

- по свидетельству № 667503 – (8). Правовая охрана знаку (7) предоставлена в отношении товаров и услуг 33, 35 классов МКТУ;



- по свидетельству № 479463 – (9). Правовая охрана знаку (9) предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ в следующем цветовом сочетании: белый, серый, тёмно-розовый, малиновый, чёрный;



- по свидетельству № 512149 – (10). Правовая охрана знаку (10) предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ в следующем цветовом сочетании: белый, светло-жёлтый, золотисто-жёлтый, светло-бежевый, светло-коричневый, коричневый, красный, тёмно-красный, бордовый, красновато-коричневый, серовато-желтый, серый, серовато-коричневый, хаки, тёмно-коричневый, светло-зелёный, зелёный, тёмно-зелёный, чёрный.

Следует отметить, что противопоставленный знак по свидетельству 667503 – (8) имеет более позднюю дату (20.11.2017) приоритета, чем дата (19.09.2017) приоритета оспариваемой регистрации (1), в связи с чем анализ оспариваемого знака на соответствие требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса проводится в отношении товарных знаков (2-7, 9, 10).

Противопоставленные товарные знаки (2-7, 9, 10) объединены общим словесным элементом «STONE LAND», выполненным буквами латинского алфавита, за счет которого и осуществляется индивидуализация товаров и услуг, в отношении которых зарегистрированы данные знаки.

При анализе сравниваемых обозначений коллегия учитывала, что в обозначении, состоящем их охраноспособных или неохраноспособных элементов учитывается сходство и тождество именно охраноспособных элементов.

Как было указано выше в оспариваемом товарном знаке (1) словесный элемент «WINE» является неохраняемым.

Неохраняемыми элементами в противопоставленном знаке (3) являются словесные элементы: «Aivovoe, айвовое»; в противопоставленном знаке (4) – словесные элементы «Granatovoe, гранатовое», в противопоставленном знаке (5) – словесные элементы «Chernaia smorodina», «черная смородина», в противопоставленном знаке (6) – словесные элементы «Lalvari, лалвари», в противопоставленном знаке (9) – словесные элементы «Кахет».

Таким образом, основную индивидуализирующую нагрузку в оспариваемом знаке (1) и в противопоставленных знаках (2-7, 9, 10) несут словесные элементы - «STONE» - «STONE LAND».

Сравнительный анализ сопоставляемых знаков (1) и (2-7, 9, 10) показал, что они содержат в своем составе фонетически и семантически тождественные и сходные визуально словесные элементы «STONE», что свидетельствует о вхождении одного обозначения в другое и о сходстве сравниваемых обозначений.

При этом коллегия учитывала, что словесный элемент «STONE» занимает в сравниваемых знаках начальную позицию и именно на нем акцентируется внимание потребителя.

Что касается визуального признака сходства, то сравниваемые знаки (1) и (2-7, 9, 10) отличаются по визуальному фактору сходства. Вместе с тем следует указать, что графические отличия носят второстепенный характер, поскольку ассоциирование обозначений в целом достигается за счет включения в их состав словесных элементов «STONE WINE» - «STONE LAND», выполненных буквами одного алфавита. При этом графическая манера, в которой исполнен оспариваемый знак (слова выполнены стандартным шрифтом) не является оригинальной и запоминающейся, в связи с чем в не вносит достаточной различительности.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве сравниваемых знаков (1) и (2-7, 9, 10) в целом.

Сравнение товаров 33 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в оспариваемом и противопоставленном знаках (1) и (2-7, 9, 10), показало следующее.

Товары 33 класса МКТУ «вина; вино из виноградных выжимок», указанные в перечне оспариваемой регистрации, и товары 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)», указанные в перечне противопоставленного знака (2); «алкогольные напитки (за исключением пива), в том числе вина», указанные в перечнях противопоставленных знаков (3-6), «алкогольные напитки (за исключением пива), в том числе: аперитивы; арак; 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, 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», указанные в перечне противопоставленного знака (7), «алкогольные напитки, а именно вина», указанные в перечне противопоставленного знака (9), «алкогольные напитки (за исключением пива), в том числе: арак; бренди; виски; водка; вина; напитки алкогольные смешанные, за исключением напитков на основе пива; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой», указанные в перечне противопоставленного знака (10), однородны, поскольку относятся к одному виду товаров «алкогольные напитки», имеют одно назначение, один круг потребителей (потребители алкогольной продукции), один рынок сбыта (оптовые и розничные магазины).

Оспариваемые услуги 35 класса МКТУ «реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба; абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; аудит коммерческий; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; демонстрация товаров; запись сообщений [канцелярия]; изучение

общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по связям с общественностью в рамках коммуникационной стратегии; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; консультирование по вопросам рекламы в рамках коммуникационной стратегии; макетирование рекламы; маркетинг; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; написание резюме для третьих лиц; написание текстов рекламных сценариев; обзоры печати; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обновление рекламных материалов; обработка текста; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое [обслуживание]; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц, в том числе оптовая и розничная продажа товаров; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов;

прокат рекламных щитов; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; регистрация данных и письменных сообщений; редактирование рекламных текстов; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; репродуцирование документов; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы консультативные по управлению бизнесом; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; телемаркетинг; тестирование психологическое при подборе персонала; управление внешнее административное для компаний; управление гостиничным бизнесом; управление деятельностью внештатных сотрудников; управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; управление программами часто путешествующих; управление процессами обработки заказов товаров; услуги в области общественных отношений; услуги манекенищников для рекламы или продвижения товаров; услуги машинописные; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по переезду предприятий; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по программированию встреч (офисные функции); услуги по сравнению цен; услуги рекламные <оплата за клик>; услуги PPC; услуги секретарей; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами], в том числе оптовая и розничная продажа товаров; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования; экспертиза

деловая» и услуги 35 класса МКТУ «*продвижение товаров 33 класса МКТУ [для третьих лиц], в том числе услуги розничной, оптовой продажи товаров, продвижение товаров через посредство сети Интернет*», указанные в перечне противопоставленного знака (2), «*агентства по экспорту-импорту; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; управление процессами обработки заказов товаров; управление коммерческие лицензиями на услуги для третьих лиц; организация и проведение рекламных и маркетинговых мероприятий; продвижение услуг для третьих лиц через Интернет; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; продвижение продаж для третьих лиц; реклама интерактивная в компьютерной сети; посредничество коммерческое [обслуживание]; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; предоставление деловой информации через веб-сайты*», указанные в перечне противопоставленного знака (7) однородны, поскольку относятся к одному виду услуг (услуги по продвижению товаров (которые включают в себя услуги рекламы и торговли), либо менеджмент в сфере бизнеса (совокупность принципов, методов, средств и форм в сфере управления производством), соответственно, имеют одно назначение (увеличения сбыта, расширения рыночного поля товаров, повышение спроса на товары, либо повышение эффективности производства и увеличения прибыли).

Оспариваемые услуги 35 класса МКТУ «*прокат фотокопировального оборудования; прокат офисного оборудования и аппаратов*» представляют собой услуги по предоставлению имущества в аренду, в связи с чем данные услуги и услуги 35 класса МКТУ противопоставленных знаков (2, 7) относятся к разным видам деятельности, имеют разное назначение и, следовательно, признаются не однородными.

Что касается представленной правообладателем аналитической справки «Исследования товарных знаков на наличие сходства до степени смешения», подготовленной Некоммерческим фондом «Исследования социально-экономических процессов» [2], то следует отметить, что анализ на тождество и

сходство обозначений проводится согласно положениям пунктов 41, 42 Правил, в связи с чем представленный документ [2] не может служить доказательством отсутствия сходства между сравниваемыми товарными знаками.

Кроме того, результаты таблицы 2 данного опроса [2] показывают, что на вопрос «Если похожи словосочетания «STONE LAND» и «STONE WINE», то чем?», 42 % респондентов ответили – наличием в сравниваемом обозначениях слова «STONE», 31 % респондентов – тем, что слова выполнены на английском языке; 20% респондентов – начальной частью; 7% респондентов – звучанием. Указанное, по мнению коллегии, свидетельствует о том, что достаточно большое количество респондентов считают сравниваемые обозначения сходными.

Вместе с тем, следует также отметить, что опрос [2] проведен среди незначительного количества респондентов. Так, в Москве и Санкт-Петербурге опрошено 125 человек в каждом городе, в Перми, Краснодаре, Иркутске, Кисловодске – 100 человек в каждом городе, в связи с чем отсутствует объективность опроса, проведенного Некоммерческим фондом «Исследования социально-экономических процессов».

Довод правообладателя о наличии зарегистрированных товарных знаков [1] в отношении однородных товаров 32, 33 и услуг 35 классов МКТУ на имя разных лиц, в состав которых входит словесный элемент «STONE», не влияет на вышеизложенные выводы коллегии, поскольку делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно. Каждый знак индивидуален, и возможность его регистрации рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая с учетом всех обстоятельств дела.

В силу изложенного, коллегия полагает, что предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №675233 в отношении однородных товаров 33 и услуг 35 классов МКТУ (указанных выше) противоречит требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса и, следовательно, является неправомерным.

Что касается довода лица, подавшего возражения, о несоответствии товарного знака пункту 10 статьи 1483 Кодекса, то коллегия полагает, что оспариваемый товарный знак

не содержит в своем составе элементов, которые являются средством индивидуализации лица, подавшего возражение. Лицом, подавшим возражение, не показано, что какой-либо из элементов оспариваемого товарного знака представляет собой принадлежащее ему средство индивидуализации.

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

удовлетворить возражение, поступившее 30.04.2019, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №675233 недействительным в отношении всех товаров 33 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ «реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба; абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; аудит коммерческий; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; демонстрация товаров; запись сообщений [канцелярия]; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по связям с общественностью в рамках коммуникационной стратегии; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; консультирование по вопросам рекламы в рамках коммуникационной стратегии; макетирование рекламы; маркетинг; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент

спортивный; написание резюме для третьих лиц; написание текстов рекламных сценариев; обзоры печати; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обновление рекламных материалов; обработка текста; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое [обслуживание]; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц, в том числе оптовая и розничная продажа товаров; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; регистрация данных и письменных сообщений; редактирование рекламных текстов; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; репродуцирование документов; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы консультативные по управлению

бизнесом; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; телемаркетинг; тестирование психологическое при подборе персонала; управление внешнее административное для компаний; управление гостиничным бизнесом; управление деятельностью внештатных сотрудников; управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; управление программами часто путешествующих; управление процессами обработки заказов товаров; услуги в области общественных отношений; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги машинописные; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по переезду предприятий; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по программированию встреч (офисные функции); услуги по сравнению цен; услуги рекламные <оплата за клик>; услуги PPC; услуги секретарей; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами], в том числе оптовая и розничная продажа товаров; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования; экспертиза деловая».