

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. №051-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 рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 за № 644/261 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 22.01.2021 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Альянс», Москва (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019713608, при этом установлено следующее.

ТАЙНА КАМНЕЙ

Словесное обозначение по заявке №2019713608, поданной 27.03.2019, было заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32, 33 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 06.07.2020 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019713608 в отношении всех заявленных товаров.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть

зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения:

СТРАНА КАМНЕЙ

- с обозначением **STONE LAND** по заявке №2018756401 с приоритетом от 20.12.2018 – (1), заявленным на регистрацию в качестве товарного знака на имя Общества с ограниченной ответственностью «СТРЕЛА», Москва, в отношении товаров 33 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 32, 33 классов МКТУ;

ЗЕМЛЯ КАМНЕЙ

- с товарными знаками: по свидетельству

STONEGROUND - ЗЕМЛЯ КАМНЕЙ

№703726 с приоритетом от 25.05.2018 – (2) и по свидетельству №703724 с приоритетом от 25.05.2018 – (3), зарегистрированными на имя Общества с ограниченной ответственностью «Магнат», Москва, в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ;

САД КАМНЕЙ

- с товарным знаком по свидетельству №635118 с приоритетом от 23.12.2016 – (4), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «РЕГИОН 50», Московская область, г. Мытищи, в отношении однородных товаров 32, 33 классов МКТУ.

В Роспатент 22.01.2021 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- поскольку по заявке № 2018756401 – (1) Роспатентом 25.06.2020 было принято решение об отказе в государственной регистрации, то данное противопоставление может быть снято;

- заявитель ограничивает перечень товаров, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, следующими позициями:

- 32 класс МКТУ – *вино ячменное [пиво]; коктейли на основе пива; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; сусла; сусли виноградно-неферментированные; сусли пивные; сусли солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива;*

- 33 класс МКТУ – *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.*

- правовая охрана товарных знаков по свидетельствам № 703734 и № 703726 - (2, 3) в настоящее время действует в отношении товаров 32 класса МКТУ, которые относятся к родовой группе товаров «безалкогольные напитки», в то время как товары указанного выше уточненного перечня относятся к родовой группе товаров «алкогольные напитки», то есть, сопоставляемые товары не однородны. В этой связи противопоставления (2, 3) также могут быть сняты;

- что касается противопоставленного товарного знака (4), то заявитель отмечает, что сравниваемые обозначения не являются сходными так как:

- сравниваемых обозначения «САД КАМНЕЙ» и «ТАЙНА КАМНЕЙ» представляют собой словосочетания, образующие их слова связаны между собой по смыслу и грамматически;

- согласно информации из сети Интернет «САД КАМНЕЙ» представляет собой устойчивое словосочетание, имеющее определенное смысловое значение «Сад камней (яп. «каменный сад») - культурно-эстетическое сооружение Японии, разновидность японского сада периода Муромати (1336—1573).

Сад камней - популярный вид ландшафтного дизайна, выполненного в стиле дзен-буддизма». Существуют известные сады камней: Сад Рёандзи, Сад монастыря Тофукудзи, Сады Дайтоку-дзи и др. В России также существуют сады камней: в

Главном ботаническом саду имени Н. В. Цицина РАН в Москве, экспозиция «Японский сад»; в Центральном сибирском ботаническом саду, в Новосибирском Академгородке. Скульптурный парк «Легенда» в Пензенской области.

Словосочетание «ТАЙНА КАМНЕЙ» имеет совершенно иное смысловое значение, означающее веру в существование особых сакральных свойств камней.

Таким образом, в сравниваемые словесные обозначения заложены разные понятия, идеи, следовательно, они не являются сходными по семантическому признаку сходства;

- сравниваемые обозначения «САД КАМНЕЙ» и «ТАЙНА КАМНЕЙ» также не сходны по фонетическому признаку сходства, в силу того, что содержат разный состав букв, звуков и слогов, в указанных словосочетаниях на первом месте стоят разные слова «САД» и «ТАЙНА», ударение падает на разные слоги;

- визуальный признак сходства не является принципиально важным в рассматриваемом случае, поскольку сравниваемые обозначения не имеют характерного графического исполнения;

- кроме того, заявитель обращает внимание, что противопоставленный знак (4) был зарегистрирован при наличии ранее зарегистрированных товарных знаков со словесными элементами «СТРАНА КАМНЕЙ» на имя ООО «ОДИН ДОМ» (свидетельства № 455428, № 532561, № 520580, № 532560 – (5)).

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 06.07.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019713608 в отношении уточненного перечня товаров 32, 33 классов МКТУ, указанного выше.

В подтверждение изложенного, заявителем были представлены следующие документы:

- материалы, касающиеся делопроизводства по рассматриваемой заявке – [1];
- сведения по противопоставленной заявке (1) – [2];
- сведения по противопоставленным товарным знакам – (2, 3) – [3];
- сведения о товарных знаках (5) – [4];
- распечатки из сети Интернет сведений о понятии «Сад камней» – [5];

- распечатки из сети Интернет сведений о понятии «Тайна природных камней» – [6].

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

С учетом даты (27.03.2019) поступления заявки № 2019713608 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной;

1) 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.

Заявленное обозначение по заявке №2019713608 представляет собой словесное

обозначение **ТАЙНА КАМНЕЙ**, выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указаны:

СТРАНА КАМНЕЙ

- обозначение **STONE LAND** по заявке № 2018756401 – (1);

- товарные знаки: **ЗЕМЛЯ КАМНЕЙ** по свидетельству

STONEGROUND - ЗЕМЛЯ КАМНЕЙ
№703726 – (2) и по свидетельству №703724 –
(3);

САД КАМНЕЙ

- товарный знак

по свидетельству №635118 –

(4).

Вместе с тем, следует отметить, что по заявке № 2018756401 – (1) Роспатентом 25.06.2020 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Указанное обстоятельство позволяет коллегии снять данное противопоставление.

Кроме того, согласно доводам возражения заявитель ограничивает перечень товаров, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, следующими позициями:

- 32 класс МКТУ – *вино ячменное [пиво]; коктейли на основе пива; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива;*

- 33 класс МКТУ – *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.*

При этом коллегия отмечает, что в настоящее время правовая охрана противопоставленных товарных знаков по свидетельствам № 703734 и № 703726 – (2, 3) действует только в отношении товаров 32 класса МКТУ, которые относятся к родовой группе товаров «безалкогольные напитки», в то время как товары указанного выше уточненного перечня относятся к родовой группе товаров «алкогольные напитки».

Таким образом, сопоставляемые товары относятся к разным родовым группам товаров, то есть не являются однородными. В этой связи противопоставления (2, 3) также могут быть сняты.

С учетом изложенного выше анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса проводится в отношении противопоставленного товарного знака по свидетельству № 635118 – (4).

Согласно доводам возражения, сравниваемые словесные элементы «ТАЙНА КАМНЕЙ» - «САД КАМНЕЙ» представляют собой устойчивые словосочетания с определенной семантикой.

Согласно представленным распечаткам с сайта Википедия «сад камней» - это культурно-эстетическое сооружение Японии, разновидность японского сада, появившаяся в период Муромати. Подобные сады характерны для многих буддийских и сингонских храмов Японии.

Вместе с тем, следует отметить, что «сад камней», как культурно-эстетическое сооружение Японии, имеет два других названия *карэсансуй*, которое в переводе с японского языка означает «сухие горы и воды» и «сэжитэй» в переводе с японского языка означает «каменный сад»).

Коллегия также обращает внимание, что подобное сооружение, построенное в главном ботаническом саду имени Н.В. Цицина в Москве имеет название «Японский сад», в Пензенской области – скульптурный парк «Легенда».

Таким образом, представленные материалы иллюстрирует, что выражение «сад камней» не является популярным устойчивым выражением русского языка.

Что касается словосочетания «Тайна камней», то оно также не может быть отнесено к устойчивому словосочетанию, поскольку значение данного словосочетания отсутствует в общедоступных словарно-справочных источниках. Что касается представленных материалов, то они представляет собой распечатку статьи с подобным названием.

С учетом изложенного, сравниваемые обозначения «САД КАМНЕЙ» - ТАЙНА КАМНЕЙ» не могут быть отнесены к категории так называемых устойчивых словосочетаний (идиом), хорошо знакомых среднему российскому потребителю, в связи с чем правомерным является проведение анализа сходства по каждому слову.

Таким образом, сходство сравниваемых обозначений «ТАЙНА КАМНЕЙ» - «САД КАМНЕЙ» обусловлено тем, что они содержат в своем составе фонетически и семантически тождественный и сходный визуально словесный элемент «КАМНЕЙ».

Сходство сравниваемых обозначений усиливается их визуальным сходством, обусловленным тем, что сравниваемые слова выполнены заглавными буквами одного алфавита и стандартными шрифтами, слова расположены на одном уровне.

Сравнение товаров, указанных в уточненном перечне, и товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне противопоставленного знака (4), показало, что сопоставляемые товары однородны, поскольку относятся к одному роду товаров «алкогольные напитки», имеют одно назначение, один круг потребителей (потребители алкогольной продукции), один рынок сбыта (оптовые и розничные магазины).

Следует отметить, что вероятность смешения зависит как от степени сходства обозначений, так и от степени однородности товаров.

Поскольку сопоставляемые товары имеют высокую степень сходства, относятся к товарам широко потребления, низкой ценовой категории, то в данной ситуации вероятность смешения товаров, маркированных сходными обозначениями, усиливается.

Что касается довода заявителя о существовании зарегистрированных товарных знаков со словесными элементами «СТРАНА КАМНЕЙ» (5) и товарного знака «САД КАМНЕЙ» (4), то коллегия отмечает, что делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно с учетом всех обстоятельств конкретного дела.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству № 635118 в отношении однородных товаров 32, 33 классов МКТУ и, следовательно, не соответствует пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.01.2021, оставить в силе решение Роспатента от 06.07.2020.