

## 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 28.05.2021, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Один Дом», г. Севастополь (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №635118, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2016749138 с приоритетом от 23.12.2016 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 09.11.2017 за №635118 в отношении товаров 32, 33 и услуг 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне свидетельства, на имя М.Д.В.Ф. МЕДИА ДИЗАЙН ВИТАЛ ФЭШН ЛТД, Кипр.

В настоящее время, согласно государственной регистрации отчуждения исключительного права на товарный знак по договору от 14.10.2020 за №РД0343568 в отношении всех товаров и услуг правообладателем указанного товарного знака является Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН 50», Московская область, г. Мытищи (далее – правообладатель).

# САД КАМНЕЙ

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №635118 – (1) представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 28.05.2021 поступило возражение против предоставления правовой охраны по указанному товарному знаку, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с серией товарных знаков, принадлежащих лицу, подавшему возражение, значимое положение в которых занимают словесные элементы «СТРАНА КАМНЕЙ», а именно:



- по свидетельству № 455428 с приоритетом от 12.04.2011 – (2);



- по свидетельству № 532561 с приоритетом от 20.03.2013 – (3);



-  по свидетельству № 520580 с приоритетом от 20.03.2013 – (4);



-  по свидетельству № 532560 с приоритетом от 20.03.2013 – (5);

- фонетическое сходство сравниваемых знаков обусловлено тем, что они содержат тождественный словесный элемент «КАМНЕЙ», который в противопоставленных знаках занимает значимое доминирующее положение;

- графическое сходство оспариваемого знака с серией противопоставленных знаков (2-5) обусловлено тем, что входящие в их состав словесные элементы «САД КАМНЕЙ» и «СТРАНА КАМНЕЙ» выполнены черным цветом, буквами одного алфавита стандартным шрифтом, при этом словесные элементы в оспариваемом знаке и в противопоставленном знаке (2) расположены одинаково (выполнены в одну строку);

- лицо, подавшее возражение, просит учесть судебную практику и практику Роспатента. Так, решением Роспатента от 16.04.2021 были признаны сходными обозначения «САД КАМНЕЙ» (заявка №2019713608) и «ТАЙНА КАМНЕЙ» (оспариваемый товарный знак по свидетельству №635118).

В рамках дела № СИП-991/2019 Суд по интеллектуальным правам признал факт наличия сходства между обозначением «OLD STONE» по свидетельству

№696685 с серией товарных знаков по свидетельствам №455429, №455431, №455432, №455433, №479462, №649705, №667503, №479463, №512149, включающих словесный элемент «STONE LAND», принадлежащих лицу, подавшему возражение, за счет доминирования словесного элемента «STONE» в сравниваемых обозначениях;

- оспариваемые товары 32 класса МКТУ, а именно «пиво» и все товары 33 класса МКТУ, однородны товарам 33 класса МКТУ, указанным в перечнях противопоставленных товарных знаков (2-5), так как относятся к одному роду товаров, имеют одинаковые потребительские свойства, сходный состав – напитки, содержащие алкоголь, либо сырье для изготовления алкогольных напитков, имеют одно конечное назначение – употребление в качестве напитков, вызывающих опьянение, один круг потребителей (производители и потребители алкогольной продукции), один рынок сбыта (оптовые и розничные магазины);

- услуги 35 класса МКТУ, указанные в перечнях противопоставленного знака (2) и оспариваемой регистрации, однородны, поскольку представляют собой услуги по продвижению товаров, которые включают услуги торговли.

С учетом изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №635118 недействительным в отношении части товаров 32 класса МКТУ, а именно «пиво» и всех товаров услуг 33 и 35 классов МКТУ.

В подтверждение изложенного лицом, подавшим возражение, были представлены следующие материалы:

- решение Роспатента от 16.04.2021, касающееся возражения на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака «ТАЙНА КАМНЕЙ» по заявке №2019713608 – [1];

- решение Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-991/2019 от 09.07.2020, касающееся товарного знака «OLD STONE» по свидетельству №696685 – [2].

В адрес правообладателя 08.06.2021 в установленном порядке были направлены уведомления о дате заседания коллегии, назначенной на 15.07.2021. Согласно

сведениям с сайта почта России данная корреспонденция была вручена адресату 16.06.2021. Однако на заседание коллегии правообладатель не явился, и отзыв по мотивам поступившего возражения представлен не был.

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

С учетом даты приоритета (23.12.2016) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №635118 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 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 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2.Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположение, число слогов в обозначениях, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений,

близость состава гласных, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Согласно требованиям пункта 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №635118 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 прав на товарные знаки (2-5), с которыми, по его мнению, оспариваемый товарный знак (1) является сходным до степени смешения.

# САД КАМНЕЙ

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №635118 – (1) представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

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

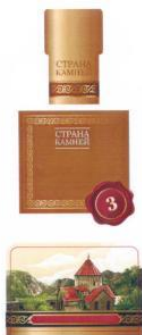
Согласно доводам лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак (1) сходен до степени смешения со следующими товарными знаками:



- по свидетельству № 455428 – (2). Правовая охрана знаку (1) предоставлена в отношении товаров 33 и услуг 35 классов МКТУ в следующем цветовом сочетании: белый, бежевый, темно-красный, горчиный, чёрный;



- по свидетельству № 532561 – (3). Правовая охрана знаку (3) предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ в следующем цветовом сочетании: белый, светло-серый, серебристо-серый, темно-серый, дымчато-серый, лимонно-жёлтый, малиновый, темно-красный, бордовый, светло-зелёный, зелёный, темно-зелёный, темно-синий, темно-сине-фиолетовый, иссиня-чёрный, чёрный;



- по свидетельству № 520580 – (4). Правовая охрана знаку (4) 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;



- по свидетельству №532560 – (5). Правовая охрана знаку (5) предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ в следующем цветовом сочетании: белый, светло-жёлтый, лимонно-жёлтый, золотисто-жёлтый, тёмно-золотисто-жёлтый, светло-бежевый, светло-коричневый, тёмно-красный, бордовый, светло-зелёный, зелёный, тёмно-зелёный, тёмно-синий, тёмно-сине-фиолетовый, иссиня-чёрный, чёрный.

Сравнительный анализ сопоставляемых знаков показал следующее.

С точки зрения фонетики словесные элементы «САД КАМНЕЙ» и «СТРАНА КАМНЕЙ» сравниваемых знаков не совпадают по большинству признаков фонетического сходства: имеют разное количество слогов, букв, гласных, согласных, начинаются с разных по звучанию слов, что приводит к разному звучанию сравниваемых обозначений. Указанное обуславливает отсутствие сходства по фонетическому признаку сходства словесных элементов.



Что касается семантического фактора сходства, то следует отметить, что смысловая нагрузка сравниваемых обозначений неодинакова.

Так, согласно сведениям из сети Интернет «сад камней» - это культурно-эстетическое сооружение разновидность японского сада. Обычно сад камней представляет собой ровную площадку, большая часть которой засыпана песком или мелкой галькой, на которой расположена группа неотесанных камней. В России сад камней расположен в «Ботаническом саду» г. Москвы; в г. Владивостоке на территории Владивостокского государственного университета экономики и сервиса в 2001 году; в Перми на привокзальной площади, а также в других городах (см. сайт <https://ru.wikipedia.org/>, <https://russia.travel/>, <https://moydom.moscow/2018/09/04/sad-kamnej-v-moskve/>). В связи с чем, с учетом семантики, оспариваемый товарный знак вызывает в сознании российского потребителя ассоциации с культурно-эстетическим сооружением.

В то же время в противопоставленных знаках сочетание изобразительного элемента в виде стилизованного изображения гор (противопоставленные знаки (2,4) и словесного элемента «СТРАНА КАМНЕЙ», где Страна камней – это второе название Армении, которую называют страной камней и скалистых гор, окружающих со всех сторон Араратскую долину (см. поисковую систему Яндекс), вызывает ассоциации с Арменией.

Учитывая вышеизложенное сравниваемые знаки (1) и (2-5) будут вызывать в сознании потребителей различные смысловые ассоциации, что ведет к отсутствию семантического сходства.

Различие знаков усугубляется их графическим несхождением, поскольку визуально сравниваемые товарные знаки производят различное зрительное впечатление в силу того, что оспариваемый товарный знак является словесным, в то время, как противопоставленные знаки (2-5) – комбинированными, включающими различные изобразительные элементы, играющие существенную роль в индивидуализации товара, а также сравниваемые знаки выполнены в разных цветовых сочетаниях и включают разные словесные элементы.

С учетом изложенного, коллегия усматривает, что в целом сравниваемые знаки (1) и (2-5) не ассоциируются друг с другом и, следовательно, признаются несходными.

Согласно доводам возражения товары 32 класса МКТУ, а именно «пиво» и все товары и услуги 33, 35 классов МКТУ, указанные в оспариваемом товарном знаке (1), однородны товарам и услугам 33, 35 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки (2-5).

Анализ однородности товаров и услуг показал следующее.

Оспариваемые товары 32 и 33 классов МКТУ однородны товарам 33 класса МКТУ, указанным в перечнях противопоставленных знаков (2-5), поскольку относятся к одной родовой категории товаров «алкогольная продукция», имеют одно назначение, один круг потребителей (потребители алкогольной продукции), один рынок сбыта (оптовые и розничные магазины).

Данный вывод обоснован тем, что в соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» под алкогольной продукцией понимается пищевая продукция, произведенная с использованием или без использования этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции. Алкогольная продукция подразделяется на такие виды, как спиртные напитки (в том числе водка, коньяк), вино, фруктовое вино, ликерное вино, игристое вино (шампанское), винные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива, сидр, пуаре, медовуха.

Оспариваемые услуги 35 класса МКТУ «услуги магазинов по розничной и оптовой продаже товаров; услуги по розничной, оптовой продаже товаров» и услуги 35 класса МКТУ «продвижение товаров 33 класса МКТУ [для третьих лиц], в том числе продвижение товаров через сети оптовой и розничной продажи товаров, продвижение товаров через посредство сети Интернет», указанные в перечне противопоставленного знака (2), однородны, поскольку соотносятся как вид-род, имеют одно назначение «продвижение товаров», один круг потребителей.

Вместе с тем, установленное отсутствие сходства сравниваемых знаков позволяет потребителю не смешивать товары (услуги), маркированные данными знаками.

Также коллегия считает необходимым отметить, что лицом, подавшим возражение, не представлены сведения о том, что противопоставленные товарные знаки (2-5) получили широкую известность в качестве средства индивидуализации товаров и услуг 33, 35 классов МКТУ, что привело бы к смешению их с оспариваемым товарным знаком (1) в отношении однородных товаров и услуг, указанных выше.

С учетом изложенного у коллегии нет оснований для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №635118 положениям, предусмотренным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Ссылка лица, подавшего возражение, на судебную практику и практику Роспатента не может повлиять на выводы коллегии, поскольку изложенные в них выводы касаются других обозначений: «САД КАМНЕЙ» и «ТАЙНА КАМНЕЙ» (решение Роспатента [1]); «OLD STONE» и «STONE LAND» (решения Суда по интеллектуальным правам [2]), по которым установлены иные обстоятельства.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.05.2021, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №635118.**