

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии с 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, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 08.08.2007, поданное Федеральным казённым предприятием «Союзплодоимпорт», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против регистрации товарного знака по свидетельству № 215605, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого комбинированного товарного знака со словесными элементами «Stoli Rowanberi» с приоритетом от 09.11.99 произведена в Государственном Реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 26.06.2002 за № 215605 на имя Закрытого акционерного общества «Союзплодимпорт», Москва (далее - правообладатель) в отношении товаров 32, 33 и услуг 35, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Согласно материалам заявки с учётом изменений, проведённых на этапе экспертизы, оспариваемый товарный знак представляет собой этикетку прямоугольной формы, внешняя часть которой – рамка сиреневого цвета. По центру расположен белый прямоугольник, обрамлённый золотистой рамкой. Центральная часть содержит изображение кисти черноплодной рябины тёмно-сиреневого цвета с зеленоватыми листьями. Поверх рябины в две строчки наискось расположена надпись в чёрном цвете с золотистой тенью «Stoli Rowanberi». Ниже слева расположена надпись «8.9% VOL», справа – «0,33L». Внизу белого прямоугольника надпись в чёрном цвете «MANUFACTURED AND FILLED IN RUSSIA UNDER THE LICENCE OF ZAO «SOJUZPLODIMPORT», MOSCOW».

В поступившем 09.08.2007 в Палату по патентным спорам возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 215605 оспариваемого товарного знака произведена в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 7 и пунктом 2 статьи 6 Закона Российской

Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 № 3520-1, введенного в действие 17.10.1992 (далее — Закон).

Возражение мотивировано тем, что оспариваемый товарный знак по свидетельству № 215605 сходен до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 38388, зарегистрированным ранее на имя Российской Федерации в лице Федерального казённого предприятия «Союзплодоимпорт».

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый и противопоставленный товарные знаки представляют собой этикетки; этикетка, как правило, содержит в своём составе оригинальное индивидуальное название товара; изобразительная часть этикетки служит фоном для словесного элемента либо указывает на вид товара, для которого этикетка предназначена, его состав, происхождение и т.п.; таким образом, индивидуализация товара осуществляется благодаря словесному элементу этикетки;

- словесный элемент оспариваемого товарного знака «Rowanberi» не содержится ни в одном из словарей иностранных слов, в английском языке имеется слово «rowanberry», которое означает «рябина», более того, словосочетание «rowanberry vodka» в переводе с английского языка означает «рябиновка», таким образом, «Rowanberi» будет восприниматься российским потребителем как имитация существующего в иностранных языках слова со значением «рябина»;

- поскольку словесный элемент «Rowanberi» воспринимается как описательный, он не может оказать существенного влияния на осуществление обозначением его основной функции - отличать товары одних производителей от товаров других производителей; указанный элемент является дополнительным по отношению к основному элементу - «Stoli», который является сильным элементом и лежит в основе целой серии товарных знаков: свидетельство № 266335 «Stoli Lemon», свидетельство № 264351 «Stoli Persik», свидетельство № 210060 «Stoli Kafya», свидетельство № 210240 «Stoli Vanil» и другие;

- учитывая, что в противопоставленном товарном знаке по свидетельству № 38388 доминирующее положение занимает элемент «Stolichnaya», а в

оспариваемом товарном знаке – словесный элемент «Stoli», сравнение сопоставляемых знаков должно осуществляться путём сравнения словесных элементов «Stolichnaya» и «Stoli»;

- несмотря на то, что словесные элементы «Stolichnaya» и «Stoli» имеют различия в количестве слогов, у этих слов полностью совпадают пять начальных букв, элемент «Stoli» полностью входит в словесный элемент «Stolichnaya», идентичность начальных слогов, дающих единое звукосочетание, является важным фактором фонетического сходства этих словесных элементов;

- сравниваемые словесные элементы «Stolichnaya» и «Stoli» выполнены в единой латинской графике, что подтверждает графическое сходство словесных обозначений;

- «Stolichnaya» представляет собой транслитерацию слова «Столичная», «Stoli» охватывает корневую часть (наиболее значимую с семантической точки зрения) слова «Stolichnaya», поэтому слово «Stoli» может интерпретироваться как разновидность сокращённого наименования или как сокращение слова «Stolichnaya»; в связи с тем, что слово «Stoli» является словообразовательным производным от слова «Stolichnaya», значение слова «Stoli» обусловлено значением слова «Stolichnaya», следовательно, словесные элементы «Stolichnaya» и «Stoli» семантически тождественны;

- звуковое, графическое и смысловое сходство словесных элементов «Stolichnaya» и «Stoli» обуславливают вывод о сходстве до степени смешения сопоставляемых товарных знаков;

- товары 33 класса МКТУ «водка Столичная», в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству № 38388, однородны товарам 32 класса МКТУ «пиво», в отношении которых, в частности, зарегистрирован оспариваемый товарный знак, поскольку они имеют одни и те же условия сбыта, круг потребителей, соотносятся как род-вид товаров;

- относительно других товаров и услуг, для маркировки которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству № 215605, необходимо отметить, что товарный знак «Stolichnaya» признан общеизвестным в Российской Федерации на 1985 год (свидетельство № 53 от 10.05.2006); правовая охрана общеизвестного товарного знака распространяется также на товары, не

однородные тем, в отношении которых он признан общеизвестным, при условии, если использование другим лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с правообладателем и может ущемить его законные интересы (пункт 2 статьи 19.1 Закона);

- использование оспариваемого товарного знака в отношении товаров 32 класса МКТУ, а также услуг 35 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации № 215605, будет ассоциироваться у потребителей с правообладателем общеизвестного товарного знака «Stolichnaya» по свидетельству № 53, т.к. указанный товарный знак длительное время присутствовал на рынке и хорошо известен потребителю и ассоциировался с государством, несмотря на то, что был зарегистрирован на имя государственного предприятия; данное обстоятельство обусловлено особенностями выпуска алкогольной продукции в советский период; в настоящее время правообладателем товарного знака по свидетельству № 38388 является Российская Федерация в лице ФКП «Союзплодоимпорт»;

- в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, способных ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя; с учётом указанных выше обстоятельств потребитель будет введён в заблуждение относительно изготовителя товаров;

- что касается услуг 35 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации № 215605, то, принимая во внимание, что правообладатель оспариваемого товарного знака зарегистрировал его для использования в отношении алкогольной и безалкогольной продукции, следовательно, он предполагал его применение, в том числе, при осуществлении рекламы алкогольной продукции, управлении бизнесом в сфере алкогольных и безалкогольных напитков, при проведении маркетинговых исследований, при обеспечении пищевыми продуктами и напитками; данный вывод поддерживается судебной практикой: так, Президиум Высшего Арбитражного суда Российской Федерации в постановлении от 18.07.2006 по делу № 2979/06 указал на необходимость признания указанных услуг однородными с товарами 32 и 33 классов МКТУ.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным полностью предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 215605.

К возражению представлены копии следующих материалов:

- свидетельство на товарный знак № 38388 на 5л. [1];
- распечатка сайта <http://www.fips.ru> о товарном знаке по регистрации № 215605 на 2л. [2];
- Акт экспертного исследования от 15.11.2005 № 3224/24А на 7л. [3].

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 12.02.2008, лицо, подавшее возражение, представило копии следующих материалов:

- свидетельство на общеизвестный товарный знак № 53 на 1л. [4];
- решение Арбитражного суда г.Москвы от 26.09.2007 по Делу № А40-24164/07-133-147 на 4л. [5];
- Постановление Девятого Арбитражного апелляционного суда от 09.01.2008 № 09АП-15824/07-АК на 4л. [6];
- решение Арбитражного суда г.Москвы от 04.09.2007 по Делу № А40-24171/07-26-154 на 4л. [7];
- Постановление Девятого Арбитражного апелляционного суда от 19.11.2007 № 09АП-14758/07-АК на 3л. [8];
- решение Арбитражного суда г.Москвы от 25.09.2007 по Делу № А40-24174/07-27-209 на 4л. [9];
- Постановление Девятого Арбитражного апелляционного суда от 03.12.2007 № 09АП-15883/2007-АК на 4л. [10];
- решение Арбитражного суда г.Москвы от 16.11.2007 по Делу № А40-24168/07-5-270 на 5л. [11];
- Постановление Девятого Арбитражного апелляционного суда от 24.01.2008 № 09АП-18466/07-АК на 4л. [12].

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с материалами возражения, представил отзыв на возражение против регистрации товарного знака по свидетельству № 215605, в котором выразил несогласие с изложенными в возражении доводами, ссылаясь на следующее:

- оспариваемый и противопоставленный товарные знаки не являются сходными фонетически, графически и семантически по следующим основаниям:

- основным и главным критерием сходства сравниваемых комбинированных товарных знаков является именно их ассоциация в целом (общее зрительное впечатление), несмотря на их отдельные отличия, т.к. именно отсутствие общего зрительного впечатления даёт потребителю возможность различать их;

- сравниваемые товарные знаки не создают общего зрительного впечатления, имеют различное цветовое исполнение: противопоставленный товарный знак является чёрно-белым, а оспариваемый – цветным;

- противопоставленный товарный знак не использовался и не используется в гражданском обороте в том виде, в котором он зарегистрирован, т.е. в чёрно-белом цвете;

- в оспариваемом товарном знаке доминирующее положение занимают оригинальные изобразительные элементы в виде ягоды ярко тёмно-сиреневого цвета с зелёными листьями и другими цветными элементами, расположенными в центральной части этикетки; именно на более крупных по сравнению с другими (словесными) элементами изобразительных элементах фиксируется внимание потребителя; поэтому при использовании сравниваемых товарных знаков в гражданском обороте основная функция товарного знака сохраняется и у потребителя не возникнет ассоциации о принадлежности товаров, маркированных сравниваемыми товарными знаками, одному лицу;

- словесный элемент «Stolichnaya» по сравнению с изобразительной частью занимает значительно меньшую площадь; выполнение этого словесного элемента буквами латинского алфавита является не привычным для российского потребителя и поэтому внимание потребителя будет концентрироваться на этикетке в целом;

- сравниваемые товарные знаки не являются сходными фонетически, т.к. имеют разное количество слогов, звуков, различное ударение; товарный знак

«Stoli» не может быть квалифицирован как фонетически входящий в противопоставленный товарный знак «Stolichnaya», товарный знак «Stoli» является вымышленным и не имеет значения ни в одном языке мира; при голосовом воспроизведении первые пять букв словесных обозначений «Stoli» и «Stolichnaya» дают различное звучание; наличие в оспариваемом товарном знаке слова «Rowanberi» придаёт ему высокую различительную способность;

- сравниваемые товарные знаки имеют различное зрительное впечатление, выполнены в различных цветах, содержат большое количество различающихся изобразительных и словесных элементов, которые выполнены различным шрифтом, поэтому не являются графически сходными;

- словесные элементы сравниваемых товарных знаков не совпадают во всех элементах и, следовательно, не являются тождественными, не содержат подобия заложенных в них понятий, идей; логическое ударение в противопоставленном товарном знаке падает на слово «Stolichnaya», у словесного обозначения «Stoli» отсутствует самостоятельное значение;

- товары «пиво» и «водка» не являются однородными, т.к. они относятся к разным видам товаров, имеют различное назначение, способ производства и виды сырья, из которого они изготавливаются;

- относительно возможности введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара правообладатель отмечает следующее:

- потребителю не известно, кто является правообладателем товарного знака;
- ФКП как правообладатель не является производителем каких-либо товаров, а использует противопоставленный товарный знак на основании лицензионных договоров;

- действующее в области оборота алкогольной продукции законодательство предусматривает обязательность указания на продукции информации о производителе, его адресе и т.д., с которой может ознакомиться любой потребитель;

- ФКП не доказан факт каких-либо ассоциаций у потребителя в отношении товарного знака «Stoli Rowanberi»;

- лингвистическое и логическое обоснование ФКП и сделанные им выводы являются некорректными.

В отзыве на возражение правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения против регистрации № 215605.

К отзыву представлены копии следующих материалов:

- свидетельство на товарный знак № 215605 на 2л. [13];
- свидетельство на товарный знак № 38388 на 4л. [14];
- Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52190-2003. ВОДКИ И ИЗДЕЛИЯ ЛИКЁРОВОДОЧНЫЕ. Термины и определения, Москва, ГОССТАНДАРТ РОССИИ, на 12л. [15];
- письмо И.о.директора ФГУП «ВНИЦСМВ» Д.О.Скобелева от 11.07.2006 № 71-19/160-770 на 1л. [16];
- Межгосударственный стандарт ГОСТ 290218-91 Пивоваренная промышленность. Термины и определения на 2л. [17];
- письмо Президента Национальной алкогольной ассоциации П.С.Шапкина № 5134 от 15.06.2006 на 1л. [18];
- Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 51074-97 на 34л. [19];
- Порядок проведения сертификации напитков, вин, коньяков, спирта этилового питьевого и ликёроводочной продукции на 10л. [20];
- Федеральный закон Российской Федерации «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» № 171-ФЗ от 19.07.95 на 3л. [21];
- распечатки сайта <http://www.fips.ru> о товарных знаках STOLNAYA по свидетельству № 173064, STOLBOVAYA по свидетельству № 131863, BLACK DIAMOND по свидетельству № 172352, АЛЬФА-ЭКО по свидетельству № 128802, АЛЬФА-МИР по свидетельству № 278866, АЛЬФА-ЦЕНТАВРА по свидетельству № 260982, NOIRDIAMAN по свидетельству № 277603, Diamond Grove по свидетельству № 256859, Russian diamond по свидетельству № 213916, DIAMOND DEW по свидетельству № 165626 на 34л. [22].

В Палату по патентным спорам 13.02.2008 поступило Дополнение к отзыву от 05.02.2008, которое содержит копии следующих материалов:

- Реформатский А.А., ВВЕДЕНИЕ В ЯЗЫКОВЕДЕНИЕ, Москва, Просвящение, 1967 на 2л. [23];

- Гаврилов Э.П., Данилина Е.А., КОММЕНТАРИЙ К ЗАКОНУ РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименования мест происхождения товаров», Москва, ЭКЗАМЕН, 2004, с.20-21 на 2л. [24];

- Суперанская А.В., ОБЩАЯ ТЕОРИЯ ИМЕНИ СОБСТВЕННОГО, Москва, НАУКА, 1973, с.212-213 на 2л. [25];

- Тихонов А.Н., Словообразовательный словарь русского языка, Москва, Русский язык, 1985, т.2, с.955 на 2л. [26];

- РУССКАЯ ГРАММАТИКА, Москва, Наука, 1980, т.1 на 2л. [27].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты поступления (09.11.1999) заявки № 99718389/50 правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака включает Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95, регистрационный № 989, и введенные в действие 29.02.96 (далее — Правила).

В соответствии со статьёй 1 Закона товарный знак и знак обслуживания – это обозначения, способные отличать соответственно товары и услуги одних юридических или физических лиц от однородных товаров и услуг других юридических или физических лиц.

Согласно пункту 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения их с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

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.

При определении сходства комбинированных обозначений комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом (пункт 14.4.2.4 Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты 1 - 3) Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах 1 - 3 пункта 14.4.2.2 Правил могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (подпункт 4 пункта 14.4.2.2 Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с абзацем вторым пункта 2 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений или их элементов, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

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 (пункт 2.3 (2.1) Правил).

Обозначение признается ложным или вводящим потребителя в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Оспариваемый товарный знак представляет собой этикетку прямоугольной формы, внешняя часть которой – рамка тёмно-сиреневого цвета. По центру расположен белый прямоугольник, обрамлённый золотистой рамкой. Центральная часть содержит изображение грозди черноплодной рябины тёмно-сиреневого цвета с зеленоватыми листьями. На фоне рябины и листьев в две строки под некоторым углом расположена надпись «Stoli Rowanberi», выполненная оригинальным шрифтом латинскими буквами чёрного цвета с золотистой тенью. Буквы S и R выполнены заглавными. В нижней части этикетки под изображением рябины слева расположена надпись «8.9% VOL», справа – «0,33L». Внизу белого прямоугольника надпись «MANUFACTURED AND FILLED IN RUSSIA UNDER THE LICENCE OF ZAO «SOJUZPLODIMPORT», MOSCOW», выполненная заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. На тёмно-сиреневой рамке в нижней её части слева расположено слово «RUSSIAN», выполненное заглавными буквами латинского алфавита золотистого цвета стандартным шрифтом.

Все цифры, буквы, слова, кроме «Stoli Rowanberi», являются неохраняемыми элементами.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 38388 представляет собой этикетку прямоугольной формы, в центре которой расположен квадрат белого цвета, обрамлённый рамкой тёмного цвета. Над указанной рамкой в верхней и нижней части прямоугольника расположены две полосы более светлого цвета, на верхней полосе расположено слово «STOLICHNAYA», на нижней – словесные элементы «RUSSIAN VODKA», выполненные заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом белого цвета. В центре квадрата на фоне изобразительного элемента в виде здания гостиницы «Москва» расположена в две строки надпись «Stolichnaya vodka», выполненная оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита тёмного цвета с чёрной окантовкой. Буквы S и V выполнены заглавными. В верхней части квадрата расположено стилизованное изображение глобуса, опоясанного по центру лентой, на которой расположены буквы «СПИ». В верхней части справа от глобуса расположена надпись «IMPORTED FROM THE USSR». В нижней правой

части квадрата расположено изображение двух медалей, в нижней левой части под изображением здания расположены в три строки словесные и цифровые элементы: 40% (70⁰ BR. PROOF) 0,5 LITRE DISTILLED AND BOTTLED IN THE USSR FOR v/o «SOJUZPLODOIMPORT» MOSCOW. Указанные элементы выполнены заглавными буквами латинского алфавита мелким стандартным шрифтом. Над элементами «RUSSIAN VODKA» на тёмной рамке на фоне эллипса белого цвета расположены элементы «COOL BEFORE DRINKING», выполненные также заглавными буквами латинского алфавита чёрного цвета стандартным шрифтом, значительно более мелким, чем элементы «RUSSIAN VODKA». «Stolichnaya vodka» - транслитерация русского словосочетания «столичная водка».

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков показал следующее.

Сравниваемые товарные знаки представляют собой этикетки прямоугольной формы с белым квадратом (противопоставленный товарный знак) или белым прямоугольником (оспариваемый товарный знак), расположенными в центре этикетки и обрамлёнными рамками соответственно тёмно-серого и тёмно-сиреневого цвета, при этом в обоих знаках верхняя и нижняя часть рамки значительно шире, чем боковые рамки. В центре оспариваемого товарного знака расположены словесные элементы «Stoli Rowanberi», в центре противопоставленного - «Stolichnaya vodka».

Необходимо отметить, что в комбинированном обозначении основным элементом является словесный элемент, т.к. он легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нём акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

Основными элементами сопоставляемых знаков, на которых акцентируется внимание потребителя, являются словесные элементы «Stoli» и «Stolichnaya», расположенные в центральной части этикеток. Следует подчеркнуть, что именно эти словесные элементы служат для индивидуализации товара, т.к. остальные словесные и цифровые элементы относятся к описательным (указание объёма, крепости напитка и т.п.), и являются неохраноспособными элементами.

Stoli, Rowanberi не являются лексическими единицами какого-либо иностранного языка, наиболее знакомого российскому потребителю. Вместе с тем следует отметить, что в английском языке есть слово «gowan», которое в переводе на русский язык означает «рябина» (Мюллер В.К., Англо-русский словарь, Москва, Советская энциклопедия, 1970, с.658) и которое полностью входит в слово Rowanberi. Наличие изобразительного элемента в виде грозди рябины, на фоне которого расположен словесный элемент «Rowanberi», позволяет сделать вывод о связи указанного словесного элемента с рябиной и, следовательно, о некоторой описательности этого словесного элемента (пункт 2.3(1.4) Правил). Указанный вывод усугубляется тем, что словесные элементы «Stoli Rowanberi» выполнены в две строки, т.е. данные словесные элементы не связаны грамматически и воспринимаются как самостоятельные элементы.

Первые пять звуков в сравниваемых словесных элементах тождественны, поскольку имеет место полное вхождение словесного элемента «Stoli» в слово «Stolichnaya». Совпадение начальных частей сравниваемых словесных элементов имеет существенное значение при определении фонетического сходства (подпункт (1) пункта 14.4.2.2. Правил).

Как указывалось выше, Stoli не является лексемой какого-либо иностранного языка. Вместе с тем необходимо отметить, что слово «Stoli» представляет собой сокращённое наименование слова «Stolichnaya», что подтверждается Актом экспертного заключения [3]: «последовательность букв «Stoli» является производной от слова «Stolichnaya» и представляет собой краткий вариант (аббревиатуру) слова «Stolichnaya» (название русской водки) в англоязычной языковой среде». Поэтому совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение, обуславливает вывод о смысловом сходстве сравниваемых товарных знаков.

Вывод о семантическом и фонетическом сходстве словесных элементов «Stoli» и «Stolichnaya» подтверждён решениями и постановлениями Арбитражного и Девятого арбитражного апелляционного суда Москвы [5] - [12].

Указанные словесные элементы «Stoli Rowanberi» и «Stolichnaya vodka» одинаково расположены в центральной части сравниваемых товарных знаков в две строки, выполнены одинаковым шрифтом и, как указывалось выше, прежде всего обращают на себя внимание потребителя. Одинаковое расположение и графическое выполнение указанных словесных элементов в сравниваемых товарных знаках вносит существенный вклад в их графическое сходство.

С учётом сказанного, смысловое и пространственное положение словесных элементов «Stoli» и «Stolichnaya» обуславливают вывод о сходстве сравниваемых товарных знаков.

Кроме того, необходимо подчеркнуть, что сравниваемые товарные знаки, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются в целом, поскольку создают общее зрительное впечатление, что обуславливает вывод о том, что сопоставляемые товарные знаки являются сходными до степени смешения (пункт 14.4.2 Правил, [24], с.20). Правообладатель также указал в Отзыве, что «первоначальное внимание потребителя будет концентрироваться на этикетке в целом».

Противопоставленный товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 33 класса МКТУ «водка «Столичная». Товары 33 класса МКТУ, указанные в перечне товаров оспариваемого товарного знака, однородны указанным товарам, т.к. имеют одно и то же назначение, одни и те же условия сбыта, круг потребителей. Что касается товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне оспариваемого знака, то необходимо отметить, что, во-первых, товар 32 класса МКТУ «пиво» признан однородным товарам 33 класса МКТУ, например, Постановлением Девятого Арбитражного апелляционного суда [6].

Во-вторых, как верно указано в возражении, товарный знак по свидетельству № 38388 признан общеизвестным товарным знаком с 31.12.1998. В соответствии с пунктом 2 статьи 19¹ Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, при признании общеизвестным товарным знаком уже зарегистрированного товарного знака правовая охрана такого общеизвестного товарного знака распространяется также и на товары, не однородные с теми, в

отношении которых он признан общеизвестным, при условии, если использование другим лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с правообладателем и может ущемить его законные интересы. Согласно пункту 1.1 Правил признания товарного знака общеизвестным в Российской Федерации, утверждённых приказом Роспатента от 17.03.2000 № 38, признание товарного знака общеизвестным может служить основанием для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку иного лица, сходного до степени смешения с общеизвестным товарным знаком, предназначенному для использования на неоднородных товарах, при условии, если использование другим лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с правообладателем общеизвестного товарного знака и может ущемить его законные интересы.

С учётом изложенного, а также с учётом того, что оспариваемый товарный знак является сходным с противопоставленным товарным знаком, использование его в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне оспариваемого товарного знака, будет ассоциироваться у потребителя с правообладателем товарного знака по свидетельству № 38388 и будет ущемлять его законные интересы, тем более, что противопоставленный товарный знак признан общеизвестным с 31.12.1985 и широко использовался на территории России и за её пределами.

Услуги 35 класса МКТУ «реклама; менеджмент в сфере бизнеса; изучение рынка» и 42 класса МКТУ «обеспечение пищевыми продуктами и напитками», указанные в перечне оспариваемого товарного знака, корреспондируют товару 33 класса МКТУ, в отношении которого зарегистрирован противопоставленный товарный знак, т.к. имеют непосредственное отношение к товару «водка» и также будут ассоциироваться у потребителя с правообладателем противопоставленного товарного знака со словесными элементами «Stolichnaya vodka».

Таким образом, оспариваемый товарный знак со словесными элементами «Stoli Rowanberi» и противопоставленный товарный знак со словесными элементами «Stolichnaya vodka» сходны до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг.

С учетом изложенного предоставление правовой охраны товарному знаку, сходному до степени смешения с товарным знаком, ранее зарегистрированным на имя иного лица, обуславливает вероятность смешения товаров, маркированных этими товарными знаками, и, как следствие, способность введения потребителя в заблуждение относительно действительного изготовителя товара, что противоречит требованиям, регламентированным пунктом 2 статьи 6 Закона.

Способность введения потребителя в заблуждение элементами обозначений или обозначением в целом не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и изготовителе, обусловленные многими субъективными факторами.

В Законе отсутствует норма, конкретизирующая перечень обозначений, которые могут быть отнесены к категории обозначений, способных ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя, либо условия, при которых отнесение заявленных обозначений к указанной категории является очевидным фактом.

Вместе с тем, в Законе содержатся нормы, призванные защищать исключительное право правообладателя товарного знака и потребителя от введения в заблуждение и пресекать недобросовестную конкуренцию в отношении средства индивидуализации. К данным нормам Закона относится, в частности, пункт 2 статьи 4 Закона, устанавливающий перечень действий лиц, нарушающих исключительное право правообладателя товарного знака, и учитывающий фактор сходства знаков, используемых для маркировки тождественных или однородных товаров. Указанное является следствием, вытекающим из основной функции товарного знака, отраженной в статье 1 Закона, - отличать товары и услуги одних юридических лиц от однородных товаров и услуг других юридических лиц, где под однородными товарами согласно пункту 14.4.3 Правил понимаются такие товары, при маркировке которых сходными товарными знаками, у потребителя может возникнуть представление о принадлежности этих товаров одному производителю.

Из вышеизложенного с очевидностью вытекает, что обозначениями, способными ввести потребителя в заблуждение в отношении товара или его изготовителя, являются, в частности, такие обозначения, которые способны вызвать смешение как в отношении тех или иных характеристик товара, так и в отношении производителя этого товара в случае наличия на рынке однородных товаров разных хозяйствующих субъектов, маркирующих свою продукцию сходными знаками.

Указанное подтверждается разработкой ВОИС, опубликованной в справочном издании «Введение в интеллектуальную собственность», WIPO, 1998, в котором на стр.210 в главе (ii) Сходство товарных знаков, ст. 9.165. прямо указано: «Товарные знаки могут быть сходными друг с другом в большей или меньшей степени. В данном случае тестом является определение того, являются ли они сходными до степени смешения. Товарный знак является сходным до степени смешения с предшествующим знаком, если он используется для однородных товаров и так похож на предшествующий знак, что есть вероятность введения потребителя в заблуждение относительно происхождения товаров. Если потребитель может смешать товары, дистинктивная функция товарного знака не работает и потребитель может купить не тот товар, который он хочет».

Следовательно, оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 2 статьи 6 Закона.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 08.08.2007 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 215605 недействительным полностью.