

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной 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 ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 06.06.2007, поданное ФКП «Союзплодоимпорт», г. Москва (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №211199, при этом установлено следующее.

Оспариваемый словесный товарный знак «Stoli Ohranj» по заявке №99718392/50 с приоритетом от 09.11.1999 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 19.04.2002 за №211199 на имя Закрытого акционерного общества «Союзплодимпорт», г. Москва (далее - правообладатель), в отношении товаров 32 класса МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 06.06.2007 выражено мнение о том, что регистрация №211199 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).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак, в котором оба словесных элемента «Stoli» и «Ohranj» являются охраняемыми, сходен до степени смешения с товарным знаком «Stolichnaya» по свидетельству №38388, более раннего приоритета и принадлежащего иному лицу;

- противопоставленный товарный знак является комбинированным, представляет собой прямоугольник вертикальной ориентации, внутренняя, более светлая часть которого ограничена двумя ассиметричными рамками,

наложенными одна на другую; по верхнему краю прямоугольника изображено слово «STOLICHNAYA», выполненное обычным белым шрифтом заглавными буквами; в аналогичном стиле выполнена надпись «RUSSIAN VODKA», расположенная по нижнему краю этикетки; во внутренней части рамки находится изобразительный элемент – гостиница «Москва», который является фоном для словесных элементов «Stolichnaya» и «vodka», расположенных под углом и выполненных прописными темными буквами на светлом фоне; в левом верхнем углу внутренней части рамки расположена эмблема «СПИ»;

- в комбинированном товарном знаке по свидетельству №38388 все надписи, за исключением слова «Stolichnaya», являются неохраноспособными;

- сравниваемые товарные знаки зарегистрированы на территории Российской Федерации, в связи с чем используются в целях индивидуализации соответствующей продукции прежде всего российскими потребителями, соответственно анализ их сходства необходимо проводить с точки зрения восприятия данных обозначений российскими потребителями;

- в связи с этим необходимо более подробно исследовать каждый из словесных элементов товарного знака по свидетельству №211199 на предмет их восприятия российскими потребителями;

- несмотря на то, что словесный элемент «Ohranj» товарного знака по свидетельству №211199 не содержится ни в одном из словарей иностранных слов, это не создает препятствий российскому потребителю в прочтении данного слова, а также в определении его смыслового значения, идеи, которую правообладатель хотел донести до потребителя, используя в товарном знаке данный элемент;

- поскольку в распространенных европейских языках имеется слово “orange”, которое в переводе с английского, немецкого, французского означает «апельсин, апельсиновый, оранжевый» (базовый курс по изучению одного из указанных языков имеется во всех общеобразовательных российских школах), для людей, владеющих каким-либо из указанных языков, словесный элемент «Ohranj» производит впечатление неточного варианта написания слова со значением «апельсин», имеющегося в этих языках;

- в теории нейминга (теории разработки коммерческих названий) такой прием называется приемом мимикрии (или приемом создания названия-подражания);

- мимикрией в нейминге принято называть способ создания названия, имитирующего звучание известного слова, например название водки «Absolut» является имитацией английского слова «absolute»;

- поскольку прием мимикрии позволяет сохранить семантику имитирующего слова, словесное обозначение «Ohranj» наделяется семантикой «апельсин»;

- таким образом, словесный элемент «Ohranj» будет восприниматься российским потребителем как имитация существующего в иностранных языках слова со значением «апельсин»;

- исходя из указанного выше значения рассматриваемого словесного элемента, данный элемент можно отнести к числу описательных, так как он воспринимается в качестве слова, указывающего на свойства, которыми, ввиду использования специального состава сырья, обладают конечные продукты, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №211199 – пиво, соки, газированные воды и другие безалкогольные напитки;

- в связи с тем, что словесный элемент «Ohranj» воспринимается как описательный, он не может оказать существенного влияния на осуществление обозначением в целом его основной функции – отличать товары одних производителей от товаров других производителей;

- этот элемент является дополнительным по отношению к основному элементу – «Stoli» и более слабым элементом в товарном знаке №211199;

- словесный элемент «Stoli» лежит в основе целой серии товарных знаков – «Stoli Lemon» по свидетельству №266335, «Stoli Peshka» по свидетельству №264351, «Stoli Кауа» по свидетельству №210060, «Stoli Vanil» по свидетельству №210240;

- в основе перечисленных знаков в качестве сильного и наиболее значимого элемента в смысле осуществления товарным знаком его индивидуализирующей функции лежит словесный элемент «Stoli»;

- учитывая, что словесный элемент «Ohranj» воспринимается потребителем как описательный и является слабым элементом в товарном знаке №211199, индивидуализация товаров, в отношении которых зарегистрирован данный товарный знак, будет осуществляться в основном благодаря сильному словесному элементу - «Stoli»;

- принимая во внимание более удобное для восприятия расположение словесного элемента «Stolichnaya» в товарном знаке №38388, а также благодаря цветовому контрасту указанного словесного элемента, выполненного темными буквами на светлом фоне, словесный элемент «Stolichnaya» следует признать доминирующим в противопоставленном знаке;

- учитывая, что в товарном знаке по свидетельству №38388 доминирующее положение занимает охраняемый словесный элемент «Stolichnaya», а в оспариваемом товарном знаке сильным и наиболее значимым элементом является элемент «Stoli», сравнение сопоставляемых товарных знаков должно осуществляться путем сравнения словесных «Stolichnaya» и «Stoli»;

- анализируя сравниваемые словесные элементы, следует отметить, что словесный элемент «Stoli» входит в словесный элемент «Stolichnaya» (составляет начальную часть и является сильным и наиболее значимым его элементом);

- несмотря на то, что словесные обозначения «Stoli» и «Stolichnaya» имеют различия в количестве слогов (два и четыре, соответственно), у этих слов полностью совпадает пять начальных букв, а именно «Stoli», которые при голосовом воспроизведении дают идентичное звучание;

- следует учитывать, что совпадает начальная часть сравниваемых элементов, а как известно из когнитивной психологии, начальный компонент относится к числу коммуникативно значимых частей любого знака, в том числе языкового знака – слова;

- таким образом, в целом указанные словесные элементы следует признать фонетически сходными;

- словесные обозначения «Stoli» и «Stolichnaya» выполнены в латинской графике, причем имеет место полное совпадение по составу и порядку

следования букв в слове «Stoli» с пятью начальными буквами в слове «Stolichnaya»;

- такое расположение букв по отношению друг к другу, а также использование единой латинской графики относятся к признакам, подтверждающим графическое сходство словесных обозначений;

- поскольку рассматриваемые словесные элементы выполнены в латинской графике, они должны исследоваться не как единицы русского языка (или языков, имеющих кириллический алфавит), а как слова языков, имеющих письменность на основании латиницы;

- при этом следует иметь в виду, что последовательность букв «Stolichnaya» представляет собой транслитерацию (то есть передачу в латинской графике) слова «Столичная»;

- слово «Stoli» полностью совпадает с начальной частью слова «Stolichnaya», причем, поскольку слово «Stolichnaya» представляет собой транслитерацию слова «Столичная», то зона совпадения последовательностей «Stoli» и «Stolichnaya» охватывает корневую часть, наиболее значимую с семантической точки зрения;

- тем самым, слово «Stoli» может интерпретироваться как разновидность сокращенного наименования или как сокращение (аббревиатура) слова «Stolichnaya», полученного по модели сокращения до его начальной части;

- данный способ образования сокращенных наименований (аббревиаций) имеет аналогии в различных языках (Gorbi от фамилии Gorbachev, Cosmo от Cosmopolitan, французское разговорное McDo от McDonald's, русское «наци» от «нацист», немецкое Nazi от Nazionalsozialist);

- совпадение значений слов и их аббревиатур очень велико: они всегда обозначают один и тот же объект;

- в связи с тем, что слово «Stoli» является словообразовательным от слова «Stolichnaya», значение слова «Stoli» обусловлено значением слова «Stolichnaya»;

- следовательно, словесные элементы «Stoli» и «Stolichnaya» следует признать тождественными;

- принимая во внимание звуковое, визуальное и смысловое сходство словесного элемента «Stoli» товарного знака по свидетельству №211199 с

доминирующим элементом «Stolichnaya» в товарном знаке №38388, сравниваемые товарные знаки можно признать сходными до степени смешения;

- оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 32 класса МКТУ – пиво, минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки, фруктовые напитки и фруктовые соки, сиропы и прочие составы для изготовления напитков;

- противопоставленный товарный знак зарегистрирован в отношении товара 33 класса МКТУ – водка;

- с учетом корреспондирования классов 33-32 и таких признаков, как: род (вид) товаров, условия их сбыта, круг потребителей – товары 33 класса МКТУ (водка) и часть товаров 32 класса МКТУ (пиво) являются однородными;

- следовательно, товарный знак по свидетельству №211199 сходен до степени смешения в отношении однородного товара (пиво) с комбинированным товарным знаком по свидетельству №38388 более раннего приоритета;

- кроме того, необходимо учитывать, что товарный знак «Stolichnaya» признан общеизвестным в Российской Федерации на 1985 год согласно свидетельству №53 от 10.05.2006;

- использование оспариваемого товарного знака для индивидуализации товаров 32 класса МКТУ – безалкогольные напитки, составы для их изготовления, также будет ассоциироваться у потребителя с правообладателем общеизвестного товарного знака «Stolichnaya»;

- в связи с широкой известностью товарного знака «Stolichnaya», использующегося при маркировке продукции изготовителями, действующими под контролем государства, потребитель, приобретая продукцию под оспариваемым товарным знаком «Stoli», может предполагать, что такая продукция также выпускается изготовителем, действующим под контролем государства, что не соответствует действительности;

- наличие в оспариваемой регистрации элемента, способного вызвать у потребителя ассоциации с товарным знаком, в течение длительного времени использующимся на рынке и известным потребителю, будет вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара;

- в случае использования товарного знака по свидетельству №211199 для индивидуализации товаров 32 класса МКТУ, в отношении которых он зарегистрирован, потребитель неизбежно будет смешивать товары в отношении их изготовителей, то есть будет введен в заблуждение относительно изготовителя товаров.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака «Stoli Ohranj» по свидетельству №211199 недействительной полностью.

В качестве обоснования доводов, изложенных в возражении, лицом, подавшим возражение, были представлены следующие материалы:

- свидетельство на товарный знак №38388, на 5 л. [1];
- выписка из открытого реестра по товарному знаку №211199, на 2 л. [2];
- Акт экспертного исследования №3224/24А от 15.11.2005, на 7 л. [3].

На заседании коллегии 22.04.2008 лицом, подавшим возражение, в дополнение к возражению были представлены следующие материалы:

- свидетельство на общеизвестный товарный знак №53, на 1 л. [4];
- распечатки публикаций статей из различных средств массовой информации (газеты «Ведомости», «Коммерсантъ», «SmartMoney»), на 13 л. [5];
- Постановление Федерального Арбитражного суда московского округа №КА-А40/330-08, на 6 л. [6];
- Постановление девятого Арбитражного апелляционного суда №09АП-15883/2007-АК, на 4 л. [7];
- Решение Арбитражного суда г. Москвы по делу №А40-24174/07-27-209, на 4 л. [8];
- Постановление Федерального Арбитражного суда московского округа №КА-А40/14573-07, на 5 л. [9];
- Постановление девятого Арбитражного апелляционного суда №09АП-18466/07-АК, на 4 л. [10];
- Решение Арбитражного суда г. Москвы по делу №А40-24168/07-5-270, на 5 л. [11];

- Решение Арбитражного суда г. Москвы по делу №А40-24164/07-133-147, на 4 л. [13];
- Постановление девятого Арбитражного апелляционного суда №09АП-15824/07-АК, на 4 л. [12];
- Постановление девятого Арбитражного апелляционного суда №09АП-14758/07-АК, на 5 л. [13];
- Решение Арбитражного суда г. Москвы по делу №А40-24171/07-26-154, на 4 л. [14].

Правообладатель оспариваемой регистрации, в установленном порядке уведомленный о поступившем возражении, на заседании коллегии, состоявшемся 22.04.2008 отсутствовал, также им не был представлен отзыв по мотивам возражения.

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

В соответствии со статьей 2 Федерального закона РФ от 11.12.2002 № 166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и с учетом даты приоритета (09.11.1999) заявки № 99718392/50 правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака по свидетельству №211199 включает в себя упомянутый Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированные в Минюсте России 08.12.1995 за №989, введенные в действие с 29.02.1996 (далее – Правила).

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

Согласно пункту 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил, словесные обозначения сравниваются:

- со словесными обозначениями;
- с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(1) 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(2) 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 (семантическое) сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (3) Правил, а именно:

- подобие заложенных в обозначении понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;
- совпадение одного из элементов обозначений, на которое падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;
- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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

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 14.4.3 Правил, при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. 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 словесный товарный знак «Stoli Ohranj» по свидетельству №211199 с приоритетом от 09.11.1999 выполнен стандартным шрифтом черного цвета буквами латинского алфавита с использованием заглавных букв «S» и «O» вначале словесных элементов «Stoli» и «Ohranj», соответственно.

Правовая охрана указанному товарному знаку предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ – пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков. Правообладателем знака является ЗАО «Союзплодимпорт».

Противопоставленный комбинированный товарный знак по свидетельству №38388 с приоритетом от 12.03.1969 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. Буква S в словесном элементе «Stolichnaya» выполнена заглавной. В верхней левой 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».

Товарный знак по свидетельству №38388 зарегистрирован в отношении товаров 33 класса МКТУ – водка “Столичная”, его правообладателем является ФКП «Союзплодоимпорт».

Необходимо отметить, что в комбинированном обозначении основным элементом, по которому знак (и, как следствие, товар и его производитель) идентифицируются потребителем, является словесный элемент. Данный факт обусловлен тем, что слова легче визуально воспринимаются и запоминаются человеком.

В этой связи основными элементами противопоставленного товарного знака, на которых акцентируется внимание потребителя, являются словесные элементы «Stolichnaya vodka», расположенные в удобной для восприятия центральной части этикетки и выполненные крупным размером шрифта (кроме того, словесный элемент «Stolichnaya» размещен на этикетке дважды – в центральной и верхней части).

Следует подчеркнуть, что именно эти словесные элементы служат для индивидуализации товара водка “Столичная”, так как остальные словесные и цифровые элементы относятся к описательным (указание объёма, крепости напитка и т.п.), и являются неохраноспособными элементами.

Сравнительный анализ словесных элементов «Stoli Ohranj» и «Stolichnaya vodka» оспариваемого и противопоставленного товарных знаков показал следующее.

Исполнение словесных элементов в латинской графике указывает на принадлежность их к лексике какого-либо языка, использующего для передачи звуков на письме буквы латинского алфавита.

Анализ общедоступных словарно-справочных показал, что словесные элементы «Stoli», «Ohranj» не являются лексическими единицами какого-либо иностранного языка.

Относительно элемента «Ohranj» следует отметить, что в английском языке есть слово «orange», которое в переводе на русский язык означает «апельсин, апельсиновый, оранжевый» (Мюллер В.К., Англо-русский словарь, Москва, Русский язык, 1996, с. 505). В этой связи словесный элемент «Ohranj»

воспринимается в качестве искаженного варианта написания слова «orange». При этом вероятность восприятия исследуемого элемента в таком качестве достаточно высока, поскольку значение описательного словесного элемента «orange», представляющего собой указание на компонент, входящий в состав напитков и продуктов питания, хорошо знакомо российскому потребителю.

Таким образом, словесные составляющие «Ohranj» и «vodka» являются второстепенными с точки зрения выполнения индивидуализирующей функции рассматриваемых знаков.

Что касается элемента «Stoli», то он 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». Кроме того, лицом, подавшим возражение, приведены реальные примеры употребления слов «Stoli» и «Stolichnaya» для обозначения одного и того же объекта – русской водки [5]. Таким образом, рассматриваемые словесные элементы в смысловом отношении могут ассоциироваться друг с другом в сознании потребителя.

Звуковой анализ словесных элементов показал, что наблюдается полное вхождение словесного элемента «Stoli» в слово «Stolichnaya». При этом начальное расположение фонетически совпадающей части (пять тождественных звуков) имеет существенное значение при определении фонетического сходства (подпункт (1) пункта 14.4.2.2. Правил).

Вывод о семантическом и фонетическом сходстве словесных элементов «Stoli» и «Stolichnaya» подтверждён решениями и постановлениями Арбитражного и Девятого арбитражного апелляционного суда Москвы, а также постановлением Федерального Арбитражного суда московского округа [6] - [14].

Таким образом, имеет место совпадение в звуковом и смысловом отношении элементов знаков, посредством которых осуществляется индивидуализация товаров, указанных в их перечнях.

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (фонетический, смысловой и графический) не обязательно, поскольку в соответствии с подпунктом 4 пункта 14.4.2.2. Правил, признаки, перечисленные в данном пункте, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Из изложенного следует, что по большинству признаков сходства (фонетическому и семантическому сходству словесных составляющих) сравниваемые обозначения следует признать сходными.

При обращении к перечням товаров, в отношении которых предоставлена правовая охрана сравниваемым знакам, Палатой по патентным спорам было установлено следующее.

Товары 32 класса МКТУ «пиво» оспариваемого знака однородны товарам 33 класса МКТУ «водка “Столичная”» противопоставленной регистрации, поскольку относятся к группе алкогольных напитков (род/вид), имеют одинаковые условия реализации и круг потребителей.

Относительно других товаров, указанных в 32 классе МКТУ (минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков) в оспариваемой регистрации, следует отметить, что принадлежность их к другой группе (безалкогольные напитки), имеющей иной круг потребителей и иные условия реализации, не позволяют признать их однородным с товарами, указанными в противопоставленном свидетельстве № 38388.

Таким образом, довод лица, подавшего возражение, о том, что товарный знак по свидетельству №211199 для однородных товаров 32 класса МКТУ («пиво») сходен до степени смешения с ранее зарегистрированным товарным знаком №38388, и не соответствует требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона, является правомерным.

Что касается доводов о несоответствии регистрации требованиям пункта 2 статьи 6 Закона, то фантазийный характер словосочетания «Stoli Ohranj» обуславливает вывод о том, что оспариваемый знак сам по себе не несет

информации, способной породить ложные представления о товаре или его изготовителе.

Доказательств того, что известность обозначения «Stolichnaya», используемого длительного время для маркировки водки, способна привести к тому, что при маркировке товаров, указанных в перечне регистрации №211199 оспариваемым знаком, потребитель будет способен вестись в заблуждение относительно производителя, представлено не было.

Что касается довода лица, подавшего возражение, об ассоциировании оспариваемого товарного знака при использовании его в отношении всех товаров 32 класса МКТУ, приведенных в свидетельстве №211199, с правообладателем общеизвестного товарного знака по свидетельству №53, который был признан общеизвестным с 31.12.1985 и широко использовался на территории России и за её пределами, Палата по патентным спорам отмечает следующее.

При оценке правомерности регистрации коллегией Палаты по патентным спорам учитывались нормы законодательства, действовавшего на момент подачи заявки №99718392/50 (возникновение правоотношений по приобретению исключительных прав).

Закон, действовавший на дату приоритета оспариваемой регистрации (09.11.1999), не содержал норм, предусматривающих учет товарных знаков, признанных в установленном порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками.

Согласно пункту (1) статьи 6 bis a) Парижской конвенции по охране промышленной собственности страны союза обязуются, в частности, по инициативе администрации отклонять или признавать недействительными регистрацию, представляющую собой воспроизведение, имитацию или перевод другого знака, способные вызвать смешение со знаком, который по определению компетентного органа страны регистрации уже является в этой стране общеизвестным в качестве знака лица, пользующегося преимуществами данной Конвенции, и используется для идентичных или подобных продуктов. Это положение распространяется и на те случаи, когда существенная составная часть

знака представляет собой воспроизведение такого общеизвестного знака или имитацию, способную вызвать смешение.

С учетом изложенного действие регистрации общеизвестного товарного знака по свидетельству №53 может быть распространено только на однородные товары, то есть на товары «пиво», указанные в перечне 32 класса МКТУ товарного знака по свидетельству №211199.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 06.06.2007, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №211199 недействительным частично, сохранив его действие в отношении следующих товаров:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

Г

(511)

Г

32 минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков.