

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 26.10.2020, поданное ФКП «Союзплодоимпорт», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №549891, при этом установлено следующее.

Регистрация словесного товарного знака «СТОЛИЧНАЯ КЛАССИКА» по свидетельству №549891 с приоритетом от 26.05.2014 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 05.08.2015 по заявке №2014717391 на имя Мальсагова Тамерлана Хамзатовича, Республика Ингушетия (далее – правообладатель) в отношении товаров 30 и услуг 43 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 26.10.2020, выражено мнение о том, что

регистрация товарного знака по свидетельству №549891 произведена с нарушением требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения со следующими средствами индивидуализации, правообладателем которых является ФКП «Союзплодоимпорт»: - серией товарных знаков, в основе которых лежат доминирующие словесные элементы «STOLICHNAYA»/«Столичная»/«Столичный»/«Stolichnaya», свидетельства №№38388, 283120, 283119, 262682, 275940, 263016, 275045, 332553, 332552, 332551, 263741, 292673, 292672, 292671; - общеизвестным товарным знаком «Stolichnaya», свидетельство №53;
- сходство оспариваемого товарного знака с противопоставленными средствами индивидуализации обусловлено тем, что в данных обозначениях доминирующим элементом являются словесные элементы: «Stolichnaya» /«Столичная»/ «Столичный»;
- противопоставленный товарный знак по свидетельству №38388 был введен в гражданский оборот во времена СССР, когда собственником всего имущественного комплекса государственных предприятий, включавшего объекты интеллектуальной собственности, было советское государство (ст. ст. 94, 97 ГК РСФСР 1964 г.);
- выпуск и дальнейшая реализация продукции, в том числе продукции под определенным наименованием, фактически осуществлялись самим государством в соответствии с утвержденным плановым заданием. Техническая документация и этикетки для продукции, в том числе водки «Stolichnaya», разрабатывались централизованно и использовались при выпуске продукции государственными предприятиями в объемах и ассортименте, установленных в государственных планах;
- с 1968 года водка «Stolichnaya» выпускалась на ликеро-водочных заводах СССР с единой этикеткой и под единым названием, а в 1969 году этикетка водки «Stolichnaya» была зарегистрирована в качестве товарного знака,

свидетельство №38388. С 2002 года и по настоящее время использование и распоряжение исключительными правами на товарные знаки, включая товарный знак по свидетельству №38388, осуществляет ФКП «Союзплодоимпорт»;

- факт широкой известности подтверждается признанием товарного знака



общеизвестным в Российской Федерации с 31.12.1985;

- товарный знак «Stolichnaya» использовался и используется государственными предприятиями начиная с 1969 года и на текущий 2020 год длительность его использования составляет 51 год;

- водка «Столичная» - одна из самых известных русских водок, бренд, являющийся символическим для России;

- водка «Столичная» имеет многочисленные награды;

- водка «Stolichnaya» имеет не только всероссийскую, но мировую известность. В частности, правовая охрана знака по международной регистрации №571311 распространяется на 12 стран, регистрация № 827377 охраняется в 7 странах, №1351638 - в 3 странах;

- водка «Stolichnaya» продается по всей России, в том числе через крупнейшие торговые сети России;

- товары и услуги, в отношении которых зарегистрированы и используются противопоставленные знаки, являются однородными с товарами и услугами оспариваемого товарного знака;

- водка «Stolichnaya» имеет не только всероссийскую, но мировую известность. В частности, правовая охрана товарного знака по международной регистрации №571311 распространяется на 12 стран, регистрация № 828377 охраняется в 7 странах, № 1351638 охраняется в 3 странах;

- общеизвестность товарного знака «Stolichnaya» неоспорима. Он известен даже людям, не употребляющим алкоголь благодаря, например, очень частому появлению водки «Stolichnaya» на киноэкранах и телевидении;
- учитывая наличие общеизвестного товарного знака по свидетельству №53, серии противопоставленных товарных знаков, более полувековое их использование, очевидно, что словесные элементы «Stolichnaya»/«Столичная»/ «Столичный» в результате их интенсивного использования широко известны потребителю и ассоциируется с ФКП «Союзплодоимпорт»;
- следует отметить и то, что известные, заслужившие в какой-либо области доверие бренды, очень часто приходят на новые рынки, не связанные с изначальной деятельностью бренда, поскольку, имея уже широкоизвестный бренд, проще завоевать доверие потребителей;
- в реальности, увидев в магазине товар, маркированный обозначением схожим с широко и давно известным брендом, потребитель ассоциирует его с таким брендом, даже если товар неоднороден товарам, в отношении которых бренд стал известным. Потребители, оказавшись обмануты качеством или каким-либо другим образом, начинают негативно относиться к самому бренду;
- правовая охрана серии противопоставленных товарных знаков «Stolichnaya», помимо алкогольных напитков, предоставлена и используется, также для разных товаров и услуг;
- в действовавших на дату подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака «Методических рекомендациях по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания» в пункте 3.8 указано: «При наличии противопоставленного товарного знака или блока противопоставленных товарных знаков одного и того же правообладателя, зарегистрированных для широкого и разнообразного диапазона товаров (как в пределах разных классов МКТУ, так и в пределах одного класса МКТУ),

может быть расширен круг товаров, рассматриваемых как однородные», в связи с чем, в рассматриваемом случае, круг товаров, определяемых как однородные, должен быть расширен;

- ФКП «Союзплодоимпорт» отмечает, что продолжает расширять ассортимент товаров, выпускаемых под брендом «Stolichnaya», не относящимся к алкогольным напиткам;

- наличие на рынке серии товарных знаков одного лица ФКП «Союзплодоимпорт», объединенных одним доминирующим элементом, зарегистрированных в отношении различных, неоднородных товаров и услуг усиливает возможность того, что потребитель, приобретая товар, маркированный сходным товарным знаком, обращаясь за услугой, оказываемой под сходным товарным знаком, закономерно делает вывод, что это продолжение (новая вариация) уже известной ему серии товарных знаков одного лица и расширение ассортимента товаров/услуг их правообладателя;

- главную индивидуализирующую функцию в оспариваемом товарном знаке выполняет слово «СТОЛИЧНАЯ», на него падает логическое ударение, поскольку слово «классика» воспринимается абстрактно, в то время как указание «СТОЛИЧНАЯ» поясняет потребителю, что это именно столичная классика, что приводит к формированию определенного образа;

- слово «классика», очевидно, является «слабым» элементом оспариваемого товарного знака. Слово «классика», «классический» используется в отношении огромного количества товаров;

- слово «классика» используется в товарных знаках разных правообладателей в сочетании с другим словом, непосредственно выполняющим индивидуализирующую функцию в таких обозначениях, предназначенных для индивидуализации различных товаров, в том числе товаров 30 и услуг 43 классов МКТУ, это также говорит, что «классика» - «слабый» элемент с точки зрения различительной способности;

- таким образом, сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков, показывает, что в их состав входят

доминирующие семантически и фонетически тождественные, графически сходные словесные элементы: «СТОЛИЧНАЯ КЛАССИКА» «STOLICHNAYA»/«Stolichnaya»/«Столичная»/«Столичный»/ «СТОЛИЧНЫЙ»;

- оспариваемый товарный знак и серия противопоставленных товарных знаков обладают высокой степенью сходства, такой, что она может вызвать смешение в глазах рядовых потребителей в отношении источника происхождения товаров либо экономической связи между Мальсаговым Т.М. и ФКП «Союзплодоимпорт», что не соответствует действительности.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №549891 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Скриншоты с товаром водка «Stolichnaya», коньяк «Столичный» с веб-сайтов торговых сетей, магазинов на 8 л. в 1 экз.;
2. Кадры с водкой «Stolichnaya» в кино, сериалах на 5 л. в 1 экз.;
3. Скриншоты с товаром селедка «Stolichnaya» с веб-сайтов торговых сетей, онлайн-магазинов и отзыве о данном товаре на 4 л. в 1 экз.;
4. Скриншоты с товаром икра «Stolichnaya» с веб-сайтов продавцов товара на 2 л. в 1 экз.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, на заседание коллегии не явился и не представил отзыв по мотивам возражения.

Возражение было рассмотрено на заседании коллегии от 12.04.2021, и по результатам рассмотрения возражения Роспатентом было принято решение от 29.04.2021 удовлетворить возражение, поступившее 26.10.2020 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №549891 недействительным в отношении товаров 30 класса МКТУ «батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием

белка; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля».

Решением Суда по интеллектуальным правам от 10.03.2022 по делу №СИП-827/2021 признано недействительным решение Роспатента от 29.04.2021 в части отказа в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №549891 в отношении товаров 30 класса МКТУ «бриоши; булки; вафли; галеты солодовые; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; закуски легкие на основе риса; закуски легкие на основе хлебных злаков; изделия желейные фруктовые [кондитерские]; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия пирожковые; карамель [конфеты]; киш; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; крекеры; крем заварной; леденцы; макарон [печенье миндальное]; марципан; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки чайные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; напитки на базе какао; палочки лакричные [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; печенье; печенье сухое; пироги; пицца; помадки [кондитерские изделия]; пралине; пряники; пряности; пtifуры [пирожные]; пудинги [запеканки]; пудра для кондитерских изделий; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий; сладости; сухари; сухари панировочные; сэндвичи; тортилы; халва; хлеб; хлеб из пресного теста; чай со льдом; чизбургеры [сэндвичи]; шоколад» и услуг 43 класса МКТУ «закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом» как не соответствующее пункту 6 статьи 1483 Кодекса. Также указанным решением Суд по интеллектуальным правам обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение ФКП «Союзплодоимпорт» против предоставления правовой охраны данному товарному знаку.

В решении Суда по интеллектуальным правам указано, что доводы заявителя о том, что административный орган в оспариваемом решении не дал должную и всестороннюю оценку изложенным в возражении аргументам об общеизвестности товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 53 и распространении его правовой охраны на неоднородные товары (пункт 3 статьи 1508 Кодекса), известности бренда «Stolichnaya» не только потребителям алкогольной продукции, но и потребителям в целом, являются обоснованными.

Также в решении Суда по интеллектуальным правам отмечено, что серия товарных знаков заявителя, объединенная одним доминирующим словесным элементом «Столичная» / «Stolichnaya»/ «Столичный», зарегистрирована в отношении различных, неоднородных товаров 5, 9, 16, 28, 31, 33-го классов и услуг 35, 38, 41-го классов МКТУ, что усиливает возможность того, что потребитель, приобретая товар, маркированный сходным товарным знаком, обращаясь за услугой, оказываемой под сходным знаком обслуживания, может сделать вывод о том, что спорный товарный знак является продолжением уже известной ему серии товарных знаков одного лица и расширений ассортимента товаров/услуг их правообладателя.

Кроме того, Судебная коллегия полагает непоследовательными выводы Роспатента, касающиеся признания недействительным правовой охраны спорного товарного знака в отношении товаров «батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием белка; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля» при одновременном сохранении правовой охраны товарного знака в отношении иных товаров, созданных на основе миндаля (макарон (печенье миндальное), марципан), а также мучных и хлебобулочных изделий, входящих в перечень спорной регистрации (в том числе, но не исключительно, изделия кондитерские мучные, сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий, печенье, вафли, пряники, пицца, сэндвичи)».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.



С учетом даты приоритета (26.05.2014) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 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 подпунктом 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 подпунктом 3 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, признанными в установленном настоящим Кодексом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

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.

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 (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется 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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №549891 представляет собой словесное обозначение «СТОЛИЧНАЯ КЛАССИКА», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 30 и услуг 43 классов МКТУ.



Противопоставленный общеизвестный товарный знак «**STOLICHNAYA**» №53 [1] является комбинированным и представляет собой этикетку, включающую в свой состав в качестве основного индивидуализирующего элемента слова «**STOLICHNAYA**», «Stolichnaya», причем слово «**STOLICHNAYA**» выполнено заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом и расположено в верхней части этикетки, а слово «Stolichnaya» выполнено оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, имитирующим пропись, и расположено в центральной части этикетки.

Товарный знак признан общеизвестным с 31.12.1985 в отношении товаров 33 класса МКТУ: «водка».

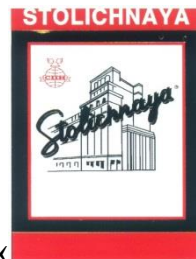


Противопоставленный товарный знак «**STOLICHNAYA**» по свидетельству №38388 [2] является комбинированным и представляет собой этикетку, включающую в свой состав в качестве основного индивидуализирующего элемента слова «**STOLICHNAYA**», «Stolichnaya», причем слово «**STOLICHNAYA**» выполнено заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом и расположено в верхней части этикетки, а слово «Stolichnaya» выполнено оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, имитирующим пропись, и расположено в центральной части этикетки. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ: «водка».

Противопоставленный товарный знак «**СТОЛИЧНАЯ**» по свидетельству №283120 [3] является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ.




Противопоставленный товарный знак «**Stolichnaya**» по свидетельству №283119 [4] является словесным, выполненным оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, имитирующим пропись. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ.




Противопоставленный товарный знак «**Stolichnaya**» по свидетельству №262682 [5] является комбинированным и представляет собой этикетку,

включающую в свой состав в качестве основного индивидуализирующего элемента слова «STOLICHNAYA», «Stolichnaya», причем слово «STOLICHNAYA» выполнено заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом и расположено в верхней части этикетки, а слово «Stolichnaya» выполнено оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, имитирующим пропись, и расположено в центральной части этикетки. Знак выполнен в черном, белом, красном цветовом сочетании. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 05, 31 классов МКТУ.

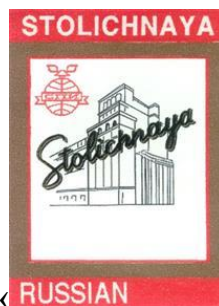



Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №275940 [6] является словесным, выполненным оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, имитирующим пропись. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ.





Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №263016 [7] является изобразительным и представляет собой этикетку, включающую в свой состав в качестве основного индивидуализирующего элемента слова «STOLICHNAYA», «Stolichnaya», причем слово «STOLICHNAYA» выполнено заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом и расположено в верхней части этикетки и в боковой части этикетки, а слово «Stolichnaya» выполнено оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, имитирующим пропись, и расположено в центральной части этикетки. Знак выполнен в красном, белом, зеленом, голубом, черном, сером цветовом сочетании.


Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ.




Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №275045 [8] является комбинированным и представляет собой этикетку, включающую в свой состав в качестве основного индивидуализирующего элемента слова «STOLICHNAYA», «Stolichnaya», причем слово «STOLICHNAYA» выполнено заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом и расположено в верхней части этикетки, а слово «Stolichnaya» выполнено оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, имитирующим пропись, и расположено в центральной части этикетки. Знак выполнен в белом, красном, черном, золотистом, коричневом цветовом сочетании. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №332553 [9] является словесным, выполненным оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, имитирующим пропись. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 9, 16, 28, 35, 38, 41 классов МКТУ.


Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №332552 [10] является словесным, выполненным оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, имитирующим пропись. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 9, 16, 28, 35, 38, 41 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №332551 [11] является словесным, выполненным оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, имитирующим пропись. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 9, 16, 28, 35, 38, 41 классов МКТУ.




Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №263741 [12] является комбинированным и представляет собой этикетку, включающую в свой состав в качестве основного индивидуализирующего элемента слово «STOLICHNAYA», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом и расположено в верхней части этикетки. Знак выполнен в белом, красном, золотистом, черном цветовом сочетании. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ.

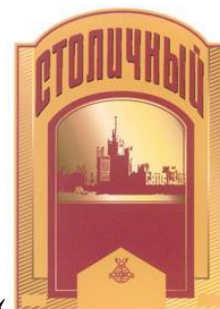


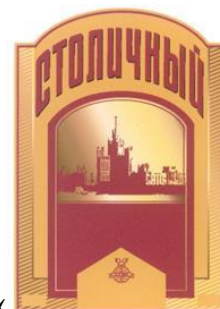
Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №292673 [13] является комбинированным и представляет собой этикетку, включающую в свой состав в качестве основного индивидуализирующего элемента слово «СТОЛИЧНЫЙ», выполненное заглавными буквами русского алфавита оригинальным шрифтом и расположено в верхней части этикетки. Знак выполнен в бордовом,

золотистом цветовом сочетании. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №292672 [14] является комбинированным и представляет собой этикетку, включающую в свой состав в качестве основного индивидуализирующего элемента слово «Столичный», выполненное прописными буквами русского алфавита оригинальным шрифтом и расположено в центральной части этикетки. Знак выполнен в бордовом, золотистом, красном, белом, черном цветовом сочетании. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №292671 [15] является комбинированным и представляет собой этикетку, включающую в свой состав в качестве основного индивидуализирующего элемента слово «СТОЛИЧНЫЙ», выполненное заглавными буквами русского алфавита оригинальным шрифтом и расположено в верхней части этикетки. Знак выполнен в бордовом, золотистом, темно-желтом, черном цветовом сочетании. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Анализ товарного знака по свидетельству №549891 на предмет его соответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

Оспариваемый товарный знак содержит в своем составе словосочетание «СТОЛИЧНАЯ КЛАССИКА», в котором слова «СТОЛИЧНАЯ» и «КЛАССИКА» связаны грамматически как существительное и прилагательное. Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «СТОЛИЧНАЯ» образован от слова «столица», означающего «главный город государства, как правило, место пребывания правительства и правительственных учреждений», а «КЛАССИКА» - это «(от латинского classicus - образцовый, первоклассный), образцовые, выдающиеся, общепризнанные произведения литературы и искусства, имеющие непреходящую ценность для национальной и мировой культуры» (см. Большой толковый словарь на сайте <http://www.gramota.ru/slovari/>, <https://dic.academic.ru>). При этом сочетание слов «СТОЛИЧНАЯ» и «КЛАССИКА» в силу их семантического значения не формирует новой оригинальной семантики, которая бы не совпадала со значением составляющих его слов. Так, классика обозначает установленный образец чего-либо, который не изменяется в зависимости от столичных или каких-либо иных условий.

Следует отметить, что в словосочетании «СТОЛИЧНАЯ КЛАССИКА» словесный элемент «СТОЛИЧНАЯ» занимает первоначальное положение, в связи с чем, внимание потребителя акцентируется в первую очередь именно на нем.

В противопоставленных же товарных знаках слова «СТОЛИЧНОЕ»/«STOLICHNOE»/«STOLICHNAYA»/«СТОЛИЧНАЯ»/«СТОЛИЧНЫЙ» являются либо единственными, либо доминирующими словесными элементами.

В этой связи при оценке сходства за основу должно быть взято сравнение словесных элементов «СТОЛИЧНАЯ»/«СТОЛИЧНОЕ»/«STOLICHNOE»/«STOLICHNAYA»/«СТОЛИЧНАЯ»/«СТОЛИЧНЫЙ».



Сравниваемые словесные элементы образованы от одного слова «столица», что свидетельствует о подобии заложенных в обозначении понятий и обуславливает вывод об их сходстве по семантическому критерию.

Фонетическое сходство сравниваемых словесных элементов обусловлено совпадением большинством звуков, входящих в их состав, одинаковым количеством слогов и ударением.

При сравнительном анализе оспариваемого товарного знака и указанных выше противопоставленных общеизвестного товарного знака [1] и товарных знаков [2-15] коллегия исходила из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеют именно фонетический и семантический факторы, на основе которых и было установлено сходство соответствующих слов.

При этом некоторые отличия сравниваемых знаков по графическому критерию сходства обозначений (разное цветовое и шрифтовое исполнение, разное количество слов, слогов, звуков и букв, наличие иных слов и разная внешняя форма изобразительных элементов) играют лишь второстепенную роль при восприятии данных знаков в целом.

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно, так как соответствующие признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункты 42 и 43 Правил).

Необходимо отметить, что противопоставленный товарный знак [1] является общеизвестным для товаров 33 класса МКТУ «водка» (признан таковым на основании ранее зарегистрированного товарного знака по свидетельству №38388 [2]), следовательно, была установлена известность противопоставленных товарных знаков в отношении товара 33 класса МКТУ «водка» на основании их длительного и интенсивного использования на территории Российской Федерации под контролем правообладателя – ФКП «Союзплодоимпорт». При этом слово «STOLICHNAYA»

противопоставленных товарных знаков [1, 2] является их основным индивидуализирующим элементом и занимает доминирующее положение.

В соответствии с изложенным коллегия пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ однородности товаров, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству №549891 и противопоставленных знаков [1-15], показал следующее.

Правовая охрана общеизвестному товарному знаку [1], противопоставленным товарным знакам [2] предоставлена в отношении товара 33 класса МКТУ «водка», который относится к алкогольным напиткам.

Правовая охрана противопоставленным товарным знакам [3, 8] предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ «аперитивы, арак, бренди, вина, вино из виноградных выжимок, виски, водка, джин, дигестивы, коктейли, ликёры, напитки алкогольные, напитки алкогольные, содержащие фрукты, напитки спиртовые, напитки, полученные перегонкой, напиток медовый, настойка мятная, настойки горькие, ром, sake, сидры, спирт рисовый, экстракты спиртовые, экстракты фруктовые спиртовые, эссенции спиртовые».

Правовая охрана противопоставленным товарным знакам [4, 6, 12] предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива); аперитивы, арак, бренди, вина, вино из виноградных выжимок, виски, водка, джин, дигестивы, коктейли, ликёры, напитки алкогольные, напитки алкогольные, содержащие фрукты, напитки спиртовые, напитки, полученные перегонкой, напиток медовый, настойка мятная, настойки горькие, ром, sake, сидры, спирт рисовый, экстракты спиртовые, экстракты фруктовые спиртовые, эссенции спиртовые».

Правовая охрана противопоставленному товарному знаку [7] предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ «напитки алкогольные, в частности коктейли».

Правовая охрана противопоставленным товарным знакам [13, 14, 15] предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива), бренди, виски, джин, дигестивы, коктейли, ликёры, напитки алкогольные, напитки алкогольные, содержащие фрукты, напитки, полученные перегонкой, напиток медовый, ром, сидры, экстракты спиртовые, экстракты фруктовые спиртовые».

Указанные выше товары 33 класса МКТУ противопоставленных знаков [1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15] относятся к одной и той же родовой группе товаров – «алкогольные напитки».

Правовая охрана противопоставленного товарного знака [5] предоставлена в отношении товаров 05 «воды минеральные для медицинских целей; добавки минеральные пищевые» и 31 «альгаробилла [корм для животных]; арахис; барда; белок кормовой; галеты для собак; добавки кормовые; древесина необработанная; древесина неокоренная; дрожжи кормовые; жвачка для животных; животные; животные, содержащиеся в зверинцах; жмых арахисовый кормовой; жмых для скота кукурузный; жмых кормовой; жмых рапсовый для скота; жом сахарного тростника [сырьё]; известь для кормов; каштаны; копра; кора; кора пробковая; корма для животных; корма для комнатных животных; корма для откармливания животных в стойле; корма для птиц; корма укрепляющие для животных; кунжут; лангусты [живые]; материалы для подстилок для животных; миндаль; моллюски [живые]; мука арахисовая кормовая; мука кормовая; мука рыбная, добавка в пищу животных; мульча; наживка для рыбной ловли; напитки для комнатных животных; омары [живые]; орехи; орехи кокосовые; орехи кола; остатки перегонки вина; отруби зерновые; отруби кормовые; отходы винокурения [корма]; пенка из каракатицы для птиц; песок ароматизированный для подстилок комнатным животным; пойло

из отрубей для скота; препараты для откорма животных; препараты для повышения яйценоскости домашней птицы; продукты обработки хлебных злаков, кормовые; птица домашняя [живая]; птица домашняя для разведения; пыльца растений [сырье]; ракообразные [живые]; растения, засушенные для декоративных целей; сено; скорлупа кокосовых орехов; скот племенной; смесь из бумаги и песка для подстилок комнатным животным; солома для подстилок для скота; соль для скота; стружка древесная для изготовления древесной массы; торф для подстилок для скота; трепанги [живые]; устрицы [живые]; фундук; фураж; цветы, засушенные для декоративных целей; черви шелковичные; яйца для выведения цыплят; яйца шелковичных червей» классов МКТУ.

Указанные товары 05 класса МКТУ относятся к минеральным водам и добавкам.

Правовая охрана противопоставленных товарных знаков [9, 10, 11] предоставлена в отношении товаров 09, 16, 28, 35, 38, 41 классов МКТУ, где товары 09 класса МКТУ представляют собой «различную аппаратуру, измерительные приборы; принтеры; программы для компьютеров; наушники; носители звукозаписи; товары 16 класса МКТУ – «различную печатную продукцию; изделия из бумаги, картона; фотографии»; товары 28 класса МКТУ – «устройства для игр и развлечений, включая устройства управляющие; изделия для развлечения, шуток и розыгрышей, например, маски карнавальные, шляпы бумажные для танцев с играми, предметы для охоты и рыболовства, например удочки, сети для рыбной ловли, приманки, манки для охоты; механизмы для спорта и различных игр»; услуги 35 класса МКТУ – «услуги в области рекламы; менеджмента в сфере бизнеса; деятельность административная в сфере бизнеса»; услуги 38 класса МКТУ – «услуги, относящиеся к телекоммуникации, различным видам связи»; услуги 41 класса МКТУ – «услуги в области воспитания; образования; развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий».

Таким образом, анализ однородности товаров 30 класса МКТУ и услуг 43 класса МКТУ оспариваемого товарного знака с товарами и услугами противопоставленных товарных знаков [1-15] показал следующее.

Указанные товары 05, товары 31 классов МКТУ противопоставленного товарного знака [5] не являются однородными товарам 30 и услугам 43 класса МКТУ оспариваемого товарного знака, так как анализируемые товары и услуги относятся к разному виду товаров и услуг, имеют различные характерные особенности, различный круг потребителей и условия реализации, а также имеют различное назначение и область применения, то есть обладают высокой степенью неоднородности.

Указанные товары и услуги 09, 16, 28, 35, 38, 41 (часть) классов МКТУ противопоставленных товарных знаков [9, 10, 11] не являются однородными товарам 30 и услугам 43 класса МКТУ оспариваемого товарного знака, так как анализируемые товары и услуги относятся к разному виду товаров и услуг, имеют различные характерные особенности, различный круг потребителей и условия реализации, а также имеют различное назначение и область применения, то есть обладают высокой степенью неоднородности.

Однако, что касается однородности услуг 43 класса МКТУ «закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом» оспариваемого товарного знака и услуг 41 класса МКТУ «клубы-кафе ночные» противопоставленных товарных знаков [9, 10, 11], коллегия отмечает, что данные услуги являются однородными, поскольку относятся к услугам в сфере общественного питания, соотносятся как род/вид и имеют одно назначение.

Относительно противопоставленного общеизвестного товарного знака [1] коллегия отмечает, что правовая охрана данного знака распространяется на товары 33 класса МКТУ «водка», то есть правообладатель противопоставленного товарного знака является производителем алкогольной продукции. Любой производитель продукции стремится к ее

активному продвижению, одним из способов которого является реклама. Распространенным методом рекламы алкогольной продукции в условиях ограничений, наложенных законодательством Российской Федерации на этот род товаров, становится коллаборация производителей алкоголя с организациями, имеющими право осуществлять их продажу (в частности, бары, рестораны), что выражается, например, в оформлении интерьера и элементов декора с использованием соответствующих брендов производителя алкоголя, использование в названии баров (ресторанов) соответствующий известный товарный знак производителя того или иного напитка, использование напитка под этим товарным знаком в меню заведения.

В этой связи использование обозначения «СТОЛИЧНАЯ КЛАССИКА», имеющего высокую степень сходства с общеизвестным



товарным знаком «RUSSIAN VODKA» по свидетельству №53, для маркировки услуг 43 класса МКТУ, связанных с деятельностью предприятий общественного питания (в которых может предлагаться алкоголь), способно вызвать у потребителя представление о том, что эти средства индивидуализации принадлежат одному и тому же предприятию или исходят из одного и того же коммерческого источника, что в данном случае не соответствует действительности.

Также необходимо отметить, что бары и рестораны являются частью гостиниц (т.е. предприятий, связанным с временным проживанием людей).

Кроме того, в отношении товаров 30 класса МКТУ, коллегия отмечает следующее.



Ввиду общеизвестности товарного знака «RUSSIAN VODKA» по свидетельству №53, который обладает высокой степенью различительной способностью, использование оспариваемого товарного знака на упаковке пищевых продуктов (которые часто используются при застольях, а также в качестве закуски к алкоголю), способно, также вызвать у потребителя представление о том, что эти средства индивидуализации принадлежат одному и тому же предприятию или исходят из одного и того же коммерческого источника, что в данном случае не соответствует действительности.

Таким образом, в данном случае есть основания полагать, что



производство водки под обозначением «RUSSIAN VODKA» и услуги предприятий общественного питания (закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом), а также выпуск товаров 30 класса МКТУ, сопровождаемых в гражданском обороте обозначением «СТОЛИЧНАЯ КЛАССИКА», потребитель будет связывать с одним и тем же лицом, а, значит, ассоциировать сравниваемые обозначения друг с другом в отношении товаров и услуг 30, 43 классов МКТУ.

Таким образом, у коллегии имеются основания для отнесения оспариваемого товарного знака к обозначениям, не соответствующим требованиям подпункта 3 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

С учетом изложенного, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №549891 противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать убедительным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии

оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить возражение, поступившее 26.10.2020 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №549891 недействительным полностью.**