

которых лежат доминирующие словесные элементы «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;
- сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков показывает, что в их состав входят доминирующие фонетически, семантически и графически сходные словесные элементы: «Stolichnaya»/ «Столичная»/ «Столичный» и «Столичное»/ «Stolichное»;
- 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»;

- при спонтанном выборе товаров известность, тем более широкая известность, раннего товарного знака обуславливает большую опасность смешения;

- оспариваемый товарный знак в отношении всех товаров и услуг, для которых он зарегистрирован, вводит потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров, лица, оказывающего услуги, поскольку порождает представление об изготовителе, качестве товаров/услуг, которое не соответствует действительности.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №702955 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Скриншоты с товаром водка «Stolichnaya» с веб-сайтов торговых сетей, магазинов на 5 л. в 1 экз.;
2. Кадры с водкой «Stolichnaya» в кино, сериалах на 5 л. в 1 экз.;
3. Скриншоты с товаром икра «Stolichnaya» с веб-сайтов продавцов товара на 1 л. в 1 экз.

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

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

С учетом даты приоритета (08.06.2017) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 482

(далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя учитывается, что 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.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Согласно пункту 6 статьи 1252 Кодекса если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее. Владелец такого исключительного права в порядке, установленном настоящим Кодексом, может требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, знаку обслуживания, признания недействительным

патента на промышленный образец либо полного или частичного запрета использования фирменного наименования или коммерческого обозначения.

Для целей настоящего пункта под частичным запретом использования понимается:

в отношении фирменного наименования запрет его использования в определенных видах деятельности;

в отношении коммерческого обозначения запрет его использования в пределах определенной территории и (или) в определенных видах деятельности.

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 требованиями пункта 7 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении любых товаров обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с наименованием места происхождения товаров, охраняемым в соответствии с Кодексом, за исключением случая, когда такое обозначение включено как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица,

имеющего исключительное право на такое наименование, если регистрация товарного знака осуществляется в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано наименование места происхождения товара.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

- 1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; 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;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №702955 представляет

СТОЛИЧНЫЕ
STOLICHNIE

собой словесное обозначение «
», выполненное стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавита соответственно в две строки. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 03, 05, 16, 29, 30 и услуг 38, 43, 44 классов МКТУ.



Противопоставленный общеизвестный товарный знак «**RUSSIAN VODKA**» №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».




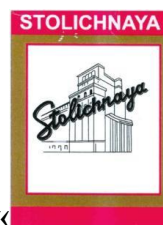
Противопоставленный товарный знак «**RUSSIAN VODKA**» по свидетельству №38388 [2] является комбинированным и представляет собой этикетку, включающую в свой состав в качестве основного индивидуализирующего элемента слова «**STOLICHNAYA**», «*Stolichnaya*», причем слово «**STOLICHNAYA**» выполнено заглавными буквами латинского алфавита

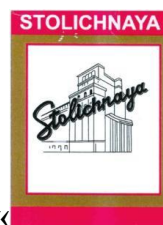
стандартным шрифтом и расположено в верхней части этикетки, а слово «Stolichnaya» выполнено оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, имитирующим пропись, и расположено в центральной части этикетки. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ: «водка».

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




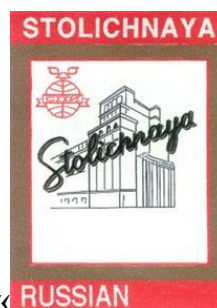
Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №262682 [5] является комбинированным и представляет собой этикетку, включающую в свой состав в качестве основного индивидуализирующего элемента слова «STOLICHNAYA», «Stolichnaya», причем слово «STOLICHNAYA» выполнено заглавными буквами латинского 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 красном, золотистом, черном, белом цветовом сочетании. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 05, 31 классов МКТУ.

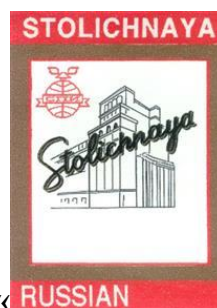


Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №275940 [6] является словесным, выполненным оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, имитирующим пропись. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ.




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.


The logo consists of the words "Stolichnaya" and "Story" written in a cursive, handwritten-style font. "Stolichnaya" is on the top line and "Story" is on the bottom line, slightly offset to the right.

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.


The logo consists of the words "Stolichnaya" and "history" written in a cursive, handwritten-style font. "Stolichnaya" is on the top line and "history" is on the bottom line, slightly offset to the right.

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.


The logo consists of the words "Stolichnaya" and "история" written in a cursive, handwritten-style font. "Stolichnaya" is on the top line and "история" is on the bottom line, slightly offset to the right.

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.

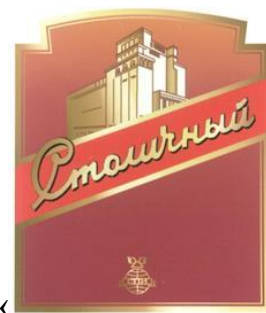


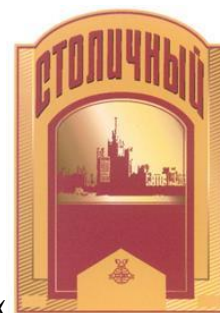
Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №263741 [12] является комбинированным и представляет собой этикетку, включающую в свой состав в качестве основного индивидуализирующего элемента слово «STOLICHNAYA», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом и расположено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

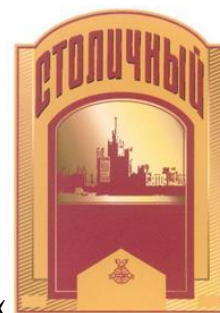


Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №292673 [13] является комбинированным и представляет собой этикетку, включающую в свой состав в качестве основного индивидуализирующего элемента слово «СТОЛИЧНЫЙ», выполненное заглавными буквами русского алфавита оригинальным шрифтом и расположено 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 №702955 на предмет его соответствия требованиям пункта 3 и пункта 6 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

Сопоставительный анализ оспариваемого и указанных выше противопоставленных общеизвестного товарного знака [1], товарных знаков

[2-15] показал, что в их состав входят фонетически и семантически сходные словесные элементы – «СТОЛИЧНЫЕ»/«STOLICHNIE»/«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 №702955 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, сакэ, 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», которые не являются однородными товарам и услугам, содержащимся в перечне оспариваемого товарного знака, а именно:

- товарам 03 класса МКТУ «препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; мыла; парфюмерные изделия; эфирные масла; косметика; лосьоны для волос; зубные порошки и пасты», поскольку относятся к разному виду товаров (товары для стирки, чистки; товары для ухода и алкогольные напитки), имеют различное назначение и условия реализации;

- товарам 05 класса МКТУ «препараты фармацевтические; препараты ветеринарные; препараты витаминные; гигиенические препараты для медицинских целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей; питание детское; пластыри; перевязочные материалы; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды; гербициды», поскольку относятся к разному виду товаров (фармацевтические товары, гигиенические препараты, ветеринарные

препараты, препараты для уничтожения вредителей и алкогольные напитки), имеют различное назначение и условия реализации;

- товарам 16 класса МКТУ «бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам; печатная продукция; материалы для переплетных работ; фотоснимки; писчебумажные товары; клейкие вещества для канцелярских и бытовых целей; принадлежности для художников; кисти; пишущие машины и конторские принадлежности (за исключением мебели); учебные материалы и наглядные пособия (за исключением аппаратуры); пластмассовые материалы для упаковки (не относящиеся к другим классам); шрифты; клише типографские», поскольку относятся к разному виду товаров (канцелярские товары, печатной продукции и алкогольная продукция), имеют различное назначение и условия реализации;

- услугам 38 класса МКТУ «телекоммуникации; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; обеспечение телекоммуникационными каналами, предоставляющими услуги интернет-магазинов», поскольку данные услуги относятся к услугам связи и не соотносятся с товарами 33 класса МКТУ;

- услугам 43 класса МКТУ «ясли детские», поскольку данные услуги относятся к услугам по обеспечению временного пребывания детей, а не к производству товаров 33 класса МКТУ;

- услугам 44 класса МКТУ «парикмахерские; услуги в области сельского хозяйства, огородничества и лесоводства; разведение животных; уход за животными», поскольку данные услуги представляют собой услуги, предоставляемые в иных областях хозяйственной деятельности, отличной от производства и продвижения товаров 33 класса МКТУ.

Таким образом, противопоставленные товарные знаки [1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15] зарегистрированы в отношении товаров, не являющихся однородными товарам 03, 05, 16 и услугам 38, 43 «ясли детские», 44 классов МКТУ оспариваемого товарного знака.

Поскольку сходные знаки предназначены для маркировки неоднородных товаров и услуг, то их сосуществование возможно.

Однако, что касается однородности товаров 05 класса МКТУ «препараты фармацевтические; препараты ветеринарные; препараты витаминные; гигиенические препараты для медицинских целей; питание детское» оспариваемого товарного знака и товаров 05 класса МКТУ «воды минеральные для медицинских целей; добавки минеральные пищевые» противопоставленного знака [5], коллегия отмечает, что данные товары являются однородными, поскольку относятся к товарам для медицинских целей и диетическим продуктам, соотносятся как род/вид, имеют одно назначение.

Товары 16 класса МКТУ «бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам; печатная продукция; материалы для переплетных работ; фотоснимки; писчебумажные товары; клейкие вещества для канцелярских и бытовых целей; принадлежности для художников; кисти; пишущие машины и конторские принадлежности (за исключением мебели); учебные материалы и наглядные пособия (за исключением аппаратуры); пластмассовые материалы для упаковки (не относящиеся к другим классам); шрифты; клише типографские» оспариваемого товарного знака и товары 16 класса МКТУ «буклеты; издания печатные; изделия для упаковки бумажные или пластмассовые; изображения графические; календари; картинки; книги; конверты; марки почтовые; материалы графические печатные; материалы для обучения [за исключением приборов]; обертки для бутылок картонные или бумажные; обложки; открытки почтовые; пакеты бумажные; периодика; плакаты; принадлежности письменные; продукция печатная; фотографии» противопоставленных товарных знаков [9, 10, 11] являются однородными, поскольку относятся к писчебумажным товарам, канцелярским принадлежностям и печатной продукции, соотносятся как род/вид, имеют одно назначение.

Услуги 38 класса МКТУ «телекоммуникации; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; обеспечение телекоммуникационными каналами, предоставляющими услуги интернет-магазинов» оспариваемого товарного знака и услуги 38 класса МКТУ «агентства печати новостей; вещание телевизионное; вещание телевизионное кабельное; информация по вопросам дистанционной связи; маршрутизация и соединение коммуникационное; обеспечение доступа в Интернет [услуги провайдеров]; обеспечение телекоммуникационного подключения к Интернету; передача сообщений; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; передача срочных объявлений; передача телеграмм; почта электронная; радиовещание; связь волоконно-оптическая; связь радиотелефонная; связь с использованием компьютерных терминалов; связь спутниковая; связь телеграфная; связь телефонная; связь факсимильная; телеконференции [Интернет]; услуги абонентской телеграфной службы; услуги по предоставлению телефонной связи» противопоставленных товарных знаков [9, 10, 11] являются однородными, поскольку относятся к услугам в области связи, соотносятся как род/вид, имеют одно назначение.

Услуги 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; столовые на производстве и в учебных заведениях; базы отдыха; пансионаты; услуги баров» оспариваемого товарного знака являются однородными услугами 41 класса МКТУ «клубы-кафе ночные» противопоставленных знаков [9, 10, 11], поскольку относятся к услугам в сфере общественного питания или могут быть соотнесены с данными услугами, соотносятся как род/вид и имеют одно назначение.

Таким образом, товары 03 класса МКТУ, товары 05 класса МКТУ «пластыри; перевязочные материалы; дезинфицирующие средства;

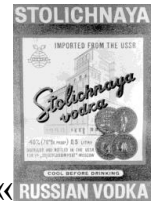
препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды; гербициды» и услуги 43 класса МКТУ «ясли детские», услуги 44 классов МКТУ оспариваемого товарного знака не являются однородными с товарами и услугами 05, 16, 28, 33, 35, 38, 41 классов МКТУ противопоставленных товарных знаков [1-15], поскольку относятся к разному виду товаров и услуг, имеют различные характерные особенности, различный круг потребителей и условия реализации, а также имеют различное назначение и область применения.

Относительно противопоставленного общеизвестного товарного знака [1] коллегия отмечает, что правовая охрана данного знака распространяется на товары 33 класса МКТУ «водка». Данный товар, как было указано выше, не является однородным с товарами 03, 05, 16 и услугами 43 «ясли детские», 44 классов МКТУ, 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, 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.

**СТОЛИЧНЫЕ
STOLICHNIE**

В этой связи использование обозначения «
», имеющего



высокую степень сходства с общеизвестным товарным знаком «
» 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 29 и 30 классов МКТУ, коллегия отмечает следующее.



Ввиду общеизвестности товарного знака «
» 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 и гостиниц (услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; столовые на производстве и в учебных заведениях; базы отдыха; пансионаты; услуги баров), а также выпуск товаров 29, 30 классов МКТУ, сопровождаемых в

СТОЛИЧНЫЕ STOLICHNIE

гражданском обороте обозначением «**STOLICHNIE**», потребитель будет связывать с одним и тем же лицом, а, значит, ассоциировать сравниваемые обозначения друг с другом в отношении товаров и услуг 29, 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.

Однако, в отношении товаров 03, услуг 43 «ясли детские», услуг 44 классов МКТУ, ассоциаций с общеизвестным товарным знаком по свидетельству №53 не возникает.

Кроме того, что касается доводов возражения о несоответствии товарного знака по свидетельству №702955 требованиям, предусмотренным пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса, то коллегия отмечает следующее.

Способность введения в заблуждение может возникнуть у потребителя в результате ассоциации, в том числе, с иным лицом, основанной на предшествующем опыте потребителя.

Для вывода о возникновении указанной ассоциации, связанной с иным производителем товара, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение у потребителей стойкой ассоциативной связи между товаром и его производителем.

Способность обозначения вводить потребителя в заблуждение не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и изготовителе.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №702955 сам по себе не может вводить потребителя в заблуждение ни относительно товаров, ни относительно его изготовителя, поскольку не несет в себе информации о товаре и его изготовителе.

Кроме того, документов, подтверждающих факт того, что потребители ассоциируют продукцию, маркированную оспариваемым товарным знаком, с продукцией лицом, подавшим возражение, не представлено.

Таким образом, нет оснований для вывода о том, что на 08.06.2017 оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

С учетом изложенного, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №702955 противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать убедительным.

Также следует отметить, что 31.07.2020 по результатам проведения заседания коллегии, поступило особое мнение от лица, подавшего возражение, доводы которого повторяют доводы, изложенные в возражении, проанализированные выше, в связи с чем они не требуют дополнительного анализа.

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

удовлетворить возражение, поступившее 15.05.2020 и признать

недействительным предоставлением правовой охраны товарному знаку по свидетельству №702955 в отношении товаров 05 класса МКТУ «препараты фармацевтические; препараты ветеринарные; препараты витаминные; гигиенические препараты для медицинских целей; питание детское», товаров 16 класса МКТУ, товаров 29 класса МКТУ, товаров 30 класса МКТУ, услуг 38 класса МКТУ и услуг 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; столовые на производстве и в учебных заведениях; базы отдыха; пансионаты; услуги баров».