

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 апреля 2020 г. № 644/261, рассмотрела поступившее 13.10.2022 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «РК-Алко», Москва (далее — лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №865404, при этом установила следующее.

Оспариваемый словесный товарный знак **Царский Штоф** с приоритетом от 28.04.2021 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 20.04.2022 за №865404 в отношении товаров 33 класса МКТУ (алкогольные напитки (за исключением пива); продукты алкогольные для приготовления напитков) на имя Общества с ограниченной ответственностью «Жигулевский Водочный Завод», г. Самара (далее - правообладатель).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №865404 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- ООО «РК-Алко» (лицо, подавшее возражение) является правообладателем товарного знака «ЦАРСКАЯ ЧАРКА» по свидетельству № 244584 с приоритетом от 25.01.2002 в отношении товаров 33 класса МКТУ, а именно: «алкогольные напитки,

за исключением пива», который является сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком;

- сходство знаков определяется на основании признаков сходства словесных обозначений. В частности, оба знака состоят из двух слов русского языка, исполнены стандартным шрифтом, буквами одного и того же алфавита - кириллицы. Оба знака представляют собой связанные друг с другом по смыслу и грамматически слова, т.е. словосочетания. При этом «Царский/Царская» - благородный, ценный, царевый, императорский, богатый, монарший, высочайший, роскошный, королевский и др. «Штоф» - старинная русская мера объёма жидкости «Чарка» - русская мера объёма жидкости (см. <https://dic.academic.ru/>). Наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых товарных знаках, наличие совпадающих слогов/слов и их расположение, свидетельствуют о большой степени сходства сравниваемых знаков по фонетическому критерию. Одинаковый характер используемых букв, один и тот же алфавит (кириллица), одинаковое количество слов, свидетельствует о высокой степени сходства сравниваемых знаков по визуальному критерию. Подобие заложенных в товарных знаках понятий, идей, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет первостепенное значение, свидетельствует о высокой степени сходства по смысловому критерию. Кроме того, вторые слова в словосочетаниях являются синонимами друг друга, и, следовательно, увеличивают степень сходства по семантическому критерию;

- также отмечено, что вторые слова в словосочетаниях сравниваемых знаков являются достаточно устаревшими словами, т.е. в настоящее время редко употребляемыми современными российскими потребителями, что усиливает значение первых слов знаков: «ЦАРСКИЙ/ЦАРСКАЯ». Таким образом, в обоих сравниваемых товарных знаках, доминирующее положение занимает словесный элемент «ЦАРСКИЙ/ЦАРСКАЯ», в том числе, потому что несёт сильную смысловую нагрузку, тем самым акцентирует внимание потребителей именно за счёт этой словесной части (сильный словесный элемент), а вторые слова в

сравниваемых знаках можно заменить в разговорной речи более часто употребляемыми синонимами, например: рюмка, сосуд, емкость и т.д.;

- вывод о высокой степени сходства сравниваемых товарных знаков подтверждён решением Суда по интеллектуальным правам от 30.04.2021 по делу №СИП-735/2020 и поддерживается постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 08.09.2021 по делу № СИП-735/2020, а также определением кассационной инстанции Верховного Суда Российской Федерации от 03.12.2021 по делу № 300-ЭС21 -24425. Суд по интеллектуальным правам, сравнив товарный знак «Царский штоф» с товарным знаком «ЦАРСКАЯ ЧАРКА», пришел к выводу о том, что сравниваемые обозначения обладают высокой степенью сходства за счет наличия в их составе словесных элементов, с которых начинается восприятие обозначений «ЦАРСКИЙ/ЦАРСКАЯ»;

- сравнение перечней товаров 33 класса МКТУ, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, с товарами, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству № 244584, с целью определения их однородности показало, что сравниваемые товары однородны, практически тождественны. Следовательно, сосуществование в гражданском обороте сходных средств индивидуализации, используемых для введения в гражданский оборот однородных товаров, принадлежащих разным юридическим лицам, способно ввести в заблуждение потребителя относительно принадлежности данного обозначения конкретному правообладателю. Аналогичный вывод изложен в вышеуказанных решениях/постановлениях судов, как первой инстанции, так и кассационной, а также в решении Суда по интеллектуальным правам от 30.09.2022 по делу № СИП-1192/2021;

- степень возможного смешения потребителями сравниваемых товарных знаков и обозначений должна оцениваться в процессе анализа совокупности всех факторов и обстоятельств, степени однородности товаров, известности и репутации товарного знака на рынке, наличие серии товарных знаков, соответствующем круге потребителей, подобие заложенных понятий, идей, в частности, совпадения значения обозначений в разных языках, совпадение одного из элементов

обозначений и др. При этом, для признания сравниваемых обозначений сходными до степени смешения достаточно возникновения лишь угрозы такого смешения, что также подтверждается практикой судов, изложенной, например, в решении Суда по интеллектуальным правам от 26 января 2021 по делу № СИП-846/2020; в пункте 162 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации»;

- с учетом изложенного лицо, подавшее возражение, приходит к выводу о высокой степени сходства сравниваемых товарных знаков по всем основополагающим критериям;

- также в возражении выражена просьба принять во внимание положения Федерального Закона от 26.07.2006 № 135 - ФЗ «О защите конкуренции», согласно которым не допускается недобросовестная конкуренция путём совершения хозяйствующим субъектом действий, способных вызвать смешение с деятельностью хозяйствующего субъекта-конкурента либо с товарами, вводимыми хозяйствующим субъектом - конкурентом в гражданский оборот на территории Российской Федерации;

- принимая во внимание длительность (с 17.08.2007 см. Приложение), сложность и высокозатратность организации производства алкогольной продукции, а также приобретение хорошей репутации высококачественного продукта на рынке алкогольной промышленности, ООО «РК-Алко» просит принять во внимание вышеизложенные доводы возражения.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №865404 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Решение Суда по интеллектуальным правам от 30.04.2021 по делу № СИП-735/2020.
2. Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 08.09.2021 по делу № СИП-735/2020.

3. Определение Верховного Суда Российской Федерации от 03.12.2021 по делу № 300-ЭС21- 24425.

4. Решение Суда по интеллектуальным правам от 30.09.2022 по делу № СИП-1192/2021.

5. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц относительно ООО «РК-Алко».

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель представил отзыв на данное возражение, мотивированный следующими доводами:

- сравниваемые товарные знаки не являются сходными до степени смешения, так как не имеется признаков сходства ни по одному из критериев сходства словесных обозначений;

- слово «Царский» является слабым в силу частого использования в разных товарных знаках, а слова Штоф и Чарка отличаются фонетически и по смыслу, так как смысловым значением слова «Штоф», согласно сведениям из различных толковых словарей является: Штоф — посуда, полое керамическое изделие различной формы, заканчивающееся вверху горловиной с пробкой, предназначенное для хранения и подачи к столу напитков или обозначает четырехгранную бутылку для вина (водки) вместимостью равной 1/10 ведра, предназначенное для хранения и подачи к столу напитков. Штоф — тяжёлая шёлковая или шерстяная ткань с тканым рисунком, «Чарка» - это кубок, стопка, небольшой старинный сосуд для питья вина, и ассоциируется со словом стопка, рюмка; Чарка - характерный для русского быта небольшой сосуд для питья крепких алкогольных напитков, иногда имеющий поддон или шаровидную ножку;

- смысловое значение выражения «Царский штоф» ассоциируется с подачей к столу или в качестве подарка дорогого алкогольного продукта, разлитого в подарочные (дорогие) четырехгранные бутылки или графины, смысловое значение же выражения «Царская чарка» ассоциируется с круглыми чашами (чарками) для питья алкогольных напитков, украшенными драгоценными камнями или другими драгоценностями, эмальями, чеканными узорами. Другими словами, «штоф» - это

сосуд (бутылка), в котором подают напитки, а «чарка» - это сосуд (стопка, рюмка) из которого пьют напитки, причем оба этих сосуда имеют принципиально различные меры объема: «штоф» - 1/10 ведра; «чарка» - 1/100 ведра и принципиально различные формы сосуда: «штоф» - четырехгранная бутылка; «чарка» - как правило, круглый сосуд на подставке в форме поддона и на шаровидной ножке;

- следовательно, при одновременном существовании двух товарных знаков «Царский Штоф» и «ЦАРСКАЯ ЧАРКА» на рынке алкогольной продукции потребитель не может быть введен в заблуждение относительно правообладателя и производителя алкогольной продукции, что подтверждается приложенным заключением патентного поверенного от 03.03.2022 года № 071/2022 и решением Роспатента о регистрации товарного знака «Царский Штоф» (№ 865404) в 33 классе МКТУ, принятым с учетом судебных актов по делу № СИП-735/2020;

- в отзыве также отмечено, что решения Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-735/2020 и №СИП-1192/2021 не могут быть приняты как судебные акты, установившие какие-либо обстоятельства, подлежащие применению при рассмотрении данного возражения, поскольку, во-первых, рассматриваемый товарный знак («Царский Штоф» № 865404) не был предметом рассмотрения суда; во-вторых, судебные акты по делу № СИП-735/2020 были учтены Роспатентом при регистрации товарного знака «Царский Штоф» № 865404; в-третьих, решение Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП -1192/2021 обжалуется в Президиуме Суда по интеллектуальным правам.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 865404.

Приложение: копия протокола о продлении полномочий директора ООО «ЖВЗ» на 2-х листах и оригинал заключения патентного поверенного от 03.03.2022 года № 071/2022 на 46-ти листах.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (28.04.2021) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

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.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

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, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №865404 представляет собой словесное обозначение «**Царский Штоф**», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Правовая охрана указанному товарному знаку предоставлена в отношении следующих товаров 33 класса МКТУ – алкогольные напитки (за исключением пива); продукты алкогольные для приготовления напитков.

По мнению лица, подавшего возражение, в отношении указанных товаров оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения со словесным товарным знаком «ЦАРСКАЯ ЧАРКА» по свидетельству №244584, зарегистрированным в отношении однородных и идентичных товаров 33 класса МКТУ - алкогольные напитки (за исключением пива), правообладателем которого является лицо, подавшее возражение.

Как справедливо отмечено в возражении, сравниваемые товары 33 класса МКТУ являются идентичными - алкогольные напитки (за исключением пива) или однородными, поскольку они относятся к одной родовой группе товаров (алкогольные продукты), имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и одинаковые условия реализации, что правообладателем не оспаривается в отзыве.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака «Царский Штоф» и противопоставленного знака «ЦАРСКАЯ ЧАРКА» показал следующее.

Сравниваемые товарные знаки являются сходными фонетически, семантически и графически, что обусловлено фонетическим сходством их начальных частей «Царский/Царская», акцентирующих на себе основное внимание потребителя, поскольку именно с них начинается как фонетическое, так и визуальное восприятие знаков потребителем, в силу чего начальные части, несомненно, играют решающую роль в формировании фонетического восприятия обозначений в целом и создании ими общего зрительного впечатления.

Что касается слов «Штоф» и «Чарка», расположенных в конечной части товарных знаков, то они действительно не являются сходными фонетически и визуально, так как имеют совершенно разный состав и число звуков и букв, отличающихся своим начертанием. Вместе с тем, следует отметить, что как в оспариваемом товарном знаке, так и в противопоставленном знаке слова «Штоф» и «Чарка» занимают менее значимое и зрительно менее активное конечное положение

и являются более короткими по своей фонетической и визуальной длине, чем акцентирующие на себе внимание начальные части «Царский/Царская».

Также следует признать обоснованным довод возражения о наличии смыслового сходства сравниваемых товарных знаков с учетом того, что слова «Штоф» и «Чарка» имеют сходную семантику («Штоф» - старинная русская мера объёма жидкости (обычно водки или вина); «Чарка» - русская мера объёма жидкости, см., например, <https://dic.academic.ru>).

Тот факт, что оспариваемый и противопоставленный товарные знаки являются словесными, состоят из двух слов и выполнены стандартным шрифтом буквами одного алфавита (русского), сближает их в визуальном плане.

Относительно довода отзыва о том, что слова «Царский/Царская» являются слабыми элементами обозначений в виду наличия большого количества зарегистрированных товарных знаков, включающих указанные прилагательные, коллегия отмечает, что факт регистрации подобных товарных знаков не позволяет прийти к выводу о слабой различительной способности слов «Царский/Царская» в отсутствие подтверждения реального использования этих товарных знаков на российском рынке в отношении алкогольной продукции.

Кроме того, следует отметить, что сходство сравниваемых обозначений (причем высокая степень сходства) было также установлено Судом по интеллектуальным правам по делу №СИП-735/2020 именно на основании сходства входящих в них словесных элементов «Царский/Царская», с которых начинается восприятие обозначений потребителями.

Ввиду того, что сравниваемые знаки являются сходными, а товары, для индивидуализации которых они предназначены, являются однородными и идентичными, существует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, что может привести к смешению товаров, маркированных сопоставляемыми товарными знаками, в гражданском обороте.

С учетом вышеизложенного следует признать оспариваемый товарный знак не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается довода о недобросовестной конкуренции со стороны правообладателя оспариваемого товарного знака, то оценка обстоятельств, связанных с недобросовестной конкуренцией, не относится к компетенции Роспатента в отсутствие представленного в материалы дела акта уполномоченного органа с таким выводом.

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

удовлетворить возражение, поступившее 13.10.2022, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №865404 недействительным полностью.