

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  **возражения**  **заявления**

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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 года № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 года № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 14.06.2023, поданное ОАО «Уржумский спиртоводочный завод», Кировская обл., г. Уржум (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022757095, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «**ЗАСТОЛИЦА**» по заявке № 2022757095 было подано 18.08.2022 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022757095 было принято 30.04.2023 на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с положениями пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со словесным товарным знаком «**ЗАСТОЛИЦА**» по свидетельству №222806, зарегистрированным на имя Акционерного общества «АККОНД», Чувашская респ., г.Чебоксары, в отношении услуг 42 класса МКТУ, являющихся однородными заявленным товарам 33 класса МКТУ.

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что при сопоставительном анализе сравниваемых обозначений в соответствии с признаками фонетического сходства очевидно фонетическое тождество словесных элементов «Застолица» и «Застолица», в связи с чем, сравниваемые обозначения квалифицируются экспертизой как тождественные по фонетическому критерию оценки сходства обозначений.

Также отмечено, что степень однородности товаров и услуг тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные.

Кроме того, поскольку сравниваемые знаки предназначены для маркировки товаров и услуг, относящихся к товарам/услугам широкого потребления, то высока вероятность смешения их в гражданском обороте.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 14.06.2023, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента и приведены следующие аргументы в защиту своей позиции:

- противопоставленный товарный знак охраняется в отношении определенных товаров 29 и 30 классов, которые, все до одного, являются пищевыми продуктами определенной сферы - кондитерскими изделиями, при этом среди них нет ни одного напитка, тем более, алкогольного напитка, единственной услугой, в отношении которой охраняется противопоставленный товарный знак, является услуга по реализации пищевых продуктов, и логично предположить, что это те самые пищевые продукты 29 и 30 классов, в отношении которых охраняется противопоставленный знак;

- правообладателем противопоставленного товарного знака является Акционерное общество «АККОНД», на странице которого в сети интернет <https://akkond.m/company/about/>, расположены сведения о том, что «Акконд» является ведущим кондитерским предприятием России с 80-летней историей;

- сведения о продукции, выпускаемой и реализуемой правообладателем противопоставленного товарного знака размещены также на сайте <https://akkond.ru/?vsclid=1fd\vs0vino637171306;>

- из фирменного наименования заявителя заявки №2022757095 видно, что сфера его деятельности никак не пересекается со сферой деятельности кондитерской фабрики, поскольку является спирто-водочным заводом, каталог продукции которого размещен на сайте <https://usvz.ru/catalog?offset=0&limit=8>;

- по мнению заявителя, экспертиза противопоставила друг другу сходные обозначения в отношении неоднородных товаров/услуг, что прямо противоречит пункту 6 статьи 1483 Кодекса, при этом не были учтены фактические обстоятельства, связанные с реальным использованием противопоставленного товарного знака, которые прямо указывают на факт принадлежности заявителя заявки и правообладателя противопоставленного знака различным экономическим отраслям, что лишь усиливает вывод о неоднородности товаров/услуг.

На основании изложенного, заявитель просит признать недействительным решение Роспатента от 30.04.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022757095 и зарегистрировать товарный знак в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (18.08.2022) поступления заявки №2022757095 на регистрацию 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 государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 41 Правил, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 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. 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).

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено словесное обозначение «**ЗАСТОЛИЦА**», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Правовая охрана товарного знака по заявке № 2022757095 испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ «аперитивы; арак; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; водка анисовая; водка вишневая; джин; джестивы [ликеры и спиртные напитки]; коктейли; кюрасо; ликер анисовый; ликеры; напитки алкогольные зерновые дистиллированные; напитки алкогольные на основе сахарного тростника; напитки алкогольные смешанные, за исключением напитков на основе пива; напитки алкогольные, кроме пива; напитки алкогольные, содержащие

фрукты; напитки на основе вина; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый [медовуха]; настойка мятная; настойки горькие; ром; сакэ; сидр грушевый; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые».

Согласно сведениям из «Современного толкового словаря русского языка Ефремовой» слово «ЗАСТОЛИЦА» обозначает:

Застолица, засто́лица ж. разг. 1. Угощение за общим столом; пир, застолье. 2. Те, кто сидит за общим столом во время угощения, пира

(<https://dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/166866/Застолица>).

В качестве препятствия для предоставления правовой охраны товарному знаку по заявке №2022757095 в заключении по результатам экспертизы были указан словесный товарный знак «ЗАСТОЛИЦА» по свидетельству №222806 (срок действия исключительного права на товарный знак продлен до 25.07.2030), зарегистрированный, в частности, в отношении услуг 42 класса МКТУ «реализация пищевых продуктов» на имя АО «АККОНД», г. Чебоксары.

При сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака коллегия руководствуется сложившейся правоприменительной практикой относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированной в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для

указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Анализ заявленного обозначения «ЗАСТОЛИЦА» с противопоставленным товарным знаком «ЗАСТОЛИЦА» по признакам сходства словесных обозначений показал, что сравниваемые обозначения являются тождественными, поскольку совпадают фонетически, визуально и семантически.

Анализ товаров 33 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, с услугами 42 класса МКТУ, в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак, показал следующее.

Следует отметить, что при определенных условиях товары и услуги могут быть признаны однородными между собой. Так, услуги по реализации конкретных товаров могут быть признаны однородными этим товарам, что нашло отражение в постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 5 марта 2021 по делу №СИП-243/2020.

Противопоставленный товарный знак охраняется в отношении таких услуг 42 класса МКТУ как реализация пищевых продуктов.

В соответствии с Федеральным законом от 02.01.2000 № 29-ФЗ (ред. от 19.07.2011) «О качестве и безопасности пищевых продуктов» под пищевыми продуктами подразумеваются «...продукты животного, растительного, микробиологического, минерального или биотехнологического происхождения в натуральном, обработанном или переработанном виде, которые предназначены для употребления человеком в пищу, в том числе пищевая продукция с заявленными свойствами, питьевая вода, расфасованная в емкости, питьевая минеральная вода, **алкогольные напитки (в том числе пиво)**, биологически активные добавки к пище, жевательная резинка, закваски и стартовые культуры микроорганизмов, дрожжи, пищевые добавки и ароматизаторы, а также продовольственное (пищевое) сырье...».

Согласно подпункту 7 статьи 2 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «...алкогольная продукция - пищевая продукция, которая произведена с

использованием или без использования этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции, за исключением пищевой продукции в соответствии с перечнем, установленным Правительством Российской Федерации. Алкогольная продукция подразделяется на такие виды, как спиртные напитки (в том числе водка, коньяк, виноградная водка, бренди), вино, крепленое вино, игристое вино, включая российское шампанское, виноградосодержащие напитки, плодовая алкогольная продукция, плодовые алкогольные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива, сидр, пуаре, медовуха» (в ред. Федеральных законов от 18.07.2011 N 218-ФЗ, от 25.12.2012 N 259-ФЗ, от 31.12.2014 N 490-ФЗ, от 02.07.2021 N 345-ФЗ).

Исходя из указанного можно сделать обоснованный вывод о том, что товары 33 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака и которые подпадают под родовую позицию «алкогольные напитки», относятся к пищевым продуктам, поскольку производятся пищевой промышленностью и употребляются человеком в пищу.

Соответственно, услуги 42 класса МКТУ, связанные с реализацией пищевых продуктов, к которым относятся алкогольные напитки, являются однородными товарам 33 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака.

Коллегия полагает, что довод заявителя о том, что противопоставленный товарный знак по свидетельству №222806, который охраняется в отношении определенных товаров 29 и 30 классов, которые являются пищевыми продуктами определенной сферы - кондитерскими изделиями, в силу чего логично предположить, что это те самые пищевые продукты 29 и 30 классов, в отношении которых охраняется противопоставленный знак, не противоречит тому обстоятельству, что, помимо товаров 20, 30 классов МКТУ, в рамках услуг 42 класса МКТУ «реализация пищевых продуктов» возможна реализация и алкогольных напитков, к которым относятся заявленные товары 33 класса МКТУ, поскольку перечень услуг, относящихся к реализации товаров и торговой деятельности в целом, не является исчерпывающим.

Довод заявителя о том, что основная деятельность заявителя (Уржумский спиртоводочный завод) и правообладателя противопоставленного знака (АО «АККОНД») различна, в силу чего фактическое смешение обозначений в гражданском обороте невозможно, не является убедительным, поскольку исследованию подлежит не реальное использование сравниваемых обозначений в хозяйственном обороте, а сопоставляемые перечни товаров, в отношении которых испрашивается и предоставлена правовая охрана сходным товарным знакам.

При этом следует учитывать установленное тождество заявленного обозначения «ЗАСТОЛИЦА» с противопоставленным товарным знаком «ЗАСТОЛИЦА», что дополнительно усиливает вероятность смешения сравниваемых словесных обозначений в гражданском обороте.

Таким образом, заявленное обозначение способно вызывать сходные ассоциации с противопоставленным товарным знаком, что позволяет признать их сходными до степени смешения.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, сделанный в заключении по результатам экспертизы, на основании которого принято решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022757095, следует признать обоснованным.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.06.2023, и оставить в силе решение Роспатента от 30.04.2023.**