

## **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 09.08.2022, поданное ФКП «Союзплодоимпорт», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №626959, при этом установлено следующее.

Регистрация словесного товарного знака «Столичное Качество» по свидетельству №626959 с приоритетом от 21.06.2016 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 18.08.2017 по заявке №2016722237 на имя ООО «Дружба», Москва (далее – правообладатель) в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 09.08.2022, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №626959 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



общезвестным в Российской Федерации с 31.12.1985;

- товарный знак «Stolichnaya» использовался и используется государственными предприятиями начиная с 1969 года и на текущий 2022 год длительность его использования составляет 53 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 «Столичное», на него падает логическое ударение, поскольку слово «Качество» воспринимается как указание, что маркированный товар им - качественный, в виду чего, не может выполнять главную функцию товарного знака;

- таким образом, сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков, показывает, что в их состав входят доминирующие семантически, фонетически, графически сходные словесные элементы:

«Столичное»/«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 правообладателем

оспариваемого товарного знака и ФКП «Союзплодоимпорт», что не соответствует действительности.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №626959 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Скриншоты с товаром водка «Stolichnaya», коньяк «Столичный», селедка «Stolichnaya» 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.;

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак не является сходным до степени смешения с противопоставленными средствами индивидуализации, поскольку оспариваемый товарный знак представляет собой словосочетание, состоящее из двух взаимосвязанных слов;

- в словосочетании «Столичное Качество», доминирующим элементом является слово «Качество», поскольку приобретая товар потребитель, прежде всего, обращает свое внимание на качество товара;

- в возражении не доказано, что имеется большая вероятность употребления вместе с товаром «водка» товаров, относящихся к приему пищи три раза в день;

- какого-либо решающего значения при выборе товаров под обозначением «Столичное Качество» при приобретении потребителем алкогольного напитка «водка», маркированного противопоставленными товарными знаками, нет, поскольку отсутствует какая-либо ассоциативная связь между этим товаром с товарным знаком «Столичное Качество» и наименованием лица, подавшего возражение.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, поступившего 09.08.2022 и оставить в силе

правовую охрану товарного знака по свидетельству №626959.

С отзывом были представлены следующие материалы:

3. Заключение специалиста №22-939 от 23.09.2022.

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

С учетом даты приоритета товарного знака (21.06.2016) правовая база для рассмотрения заявления включает в себя 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. № 482 (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 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 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 №626959 представляет собой словесное обозначение «Столичное Качество», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 29, 30 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».



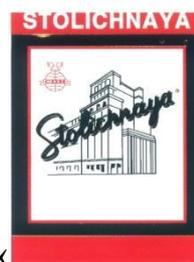
Противопоставленный товарный знак «**STOLICHNAYA**» по свидетельству №38388 [2] является комбинированным и представляет собой этикетку, включающую в свой состав в качестве основного индивидуализирующего элемента слова «**STOLICHNAYA**», «Stolichnaya», причем слово «**STOLICHNAYA**» выполнено заглавными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

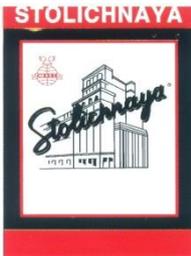
Противопоставленный товарный знак «**СТОЛИЧНАЯ**» по свидетельству №283120 [3] является словесным, выполненным стандартным

шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ.

*Столичная*

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



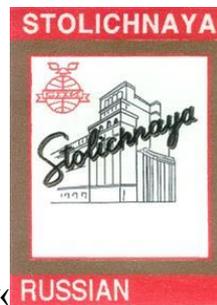
Противопоставленный товарный знак «  » по свидетельству №262682 [5] является комбинированным и представляет собой этикетку, включающую в свой состав в качестве основного индивидуализирующего элемента слова «STOLICHNAYA», «Stolichnaya», причем слово «STOLICHNAYA» выполнено заглавными буквами латинского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

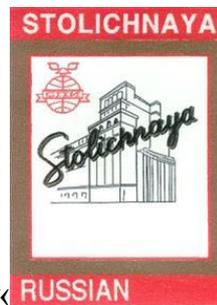
*Stolichnaya*

Противопоставленный товарный знак « *Stolichnaya* » 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.

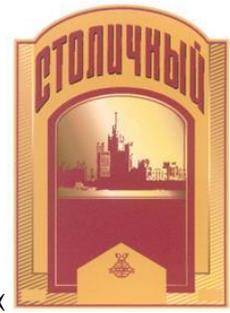


Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №292673 [13] является комбинированным и представляет собой этикетку, включающую в свой состав в качестве основного индивидуализирующего элемента слово «СТОЛИЧНЫЙ», выполненное заглавными буквами русского алфавита оригинальным шрифтом и расположено 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 №626959 на предмет его соответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

Оспариваемый товарный знак содержит в своем составе словосочетание «Столичное Качество», в котором слова «Столичное» и «Качество» связаны грамматически как существительное и прилагательное. Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «Столичное» образован от слова «столица», означающего «главный город государства, как правило, место пребывания правительства и правительственных учреждений», а «Качество» - это «совокупность свойств, признаков продукции, товаров, услуг, работ, труда, обуславливающих их способность удовлетворять потребности и запросы людей, соответствовать своему назначению и предъявляемым требованиям. Качество определяется мерой соответствия товаров, работ, услуг условиям и требованиям стандартов, договоров, контрактов, запросов потребителей. Принято различать качество продукции, работы, труда, материалов, товаров, услуг» (см. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б.. Современный экономический словарь. — 2-е изд., испр. М.: ИНФРА-М. 479 с.. 1999,

<https://dic.academic.ru>). При этом сочетание слов «Столичное» и «Качество» в силу их семантического значения не формирует новой оригинальной семантики, которая бы не совпадала со значением составляющих его слов. Так, качество обозначает установленный образец чего-либо, который не изменяется в зависимости от столичных или каких-либо иных условий.

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

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

В этой связи при оценке сходства за основу должно быть взято сравнение словесных элементов «Столичное»/ «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 №626959 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 [сырье]; 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.

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 29, 30 классов МКТУ оспариваемого товарного знака с товарами противопоставленных товарных знаков [1-15] показал следующее.

Товары 29 и 30 класса МКТУ оспариваемого товарного знака не являются однородными с товарами 05 класса МКТУ «воды минеральные для медицинских целей; добавки минеральные пищевые», поскольку относятся к разному виду товаров (продукты питания и товары медицинского назначения), имеют различные характерные особенности, различный круг потребителей и условия реализации, а также имеют различное назначение и область применения, то есть обладают высокой степенью неоднородности.

Товары 29 и 30 класса МКТУ оспариваемого товарного знака не являются однородными с товарами 31 класса МКТУ «альгаробилла [корм для животных]; барда; белок кормовой; галеты для собак; добавки кормовые; древесина необработанная; древесина неокоренная; дрожжи кормовые; жвачка для животных; животные; животные, содержащиеся в зверинцах; жмых для скота кукурузный; жмых кормовой; жмых рапсовый для скота; жом сахарного тростника [сырье]; 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; материалы для подстилок для животных; мульча; наживка для рыбной ловли; напитки для комнатных животных; остатки перегонки вина; 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; пыльца растений [сырье]; растения, засушенные для декоративных целей; сено; скорлупа кокосовых орехов; 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; фураж; цветы, засушенные для декоративных целей; черви шелковичные; яйца шелковичных червей» противопоставленного товарного знака [5], так как анализируемые товары относятся к разному виду товаров (продуктам питания и кормам, товарам для животных), имеют различные характерные особенности, различный круг потребителей и условия реализации, а также имеют различное назначение и область применения, то есть обладают высокой степенью неоднородности.

Также, указанные выше, товары и услуги 09, 16, 28, 35, 38, 41 классов МКТУ противопоставленных товарных знаков [9, 10, 11] не являются однородными товарам 29, 30 классов МКТУ оспариваемого товарного знака, так как анализируемые товары относятся к разному виду товаров, 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 товаров 31 класса МКТУ «лангусты [живые]; моллюски [живые]; омары [живые]; отруби зерновые; птица домашняя [живая]; птица домашняя для разведения; ракообразные [живые]; скот племенной; трепанги [живые]; устрицы [живые]; яйца для выведения цыплят» противопоставленного товарного знака [5] и товаров 29 класса МКТУ «бульоны; бекон; буженина; ветчина; дичь; желе мясное;

жиры животные пищевые; жиры пищевые; карбонад; изделия колбасные; колбаса кровяная; консервы мясные; консервы овощные; консервы рыбные; концентраты бульонные; мозг костный пищевой; мясо; мясо вяленое; мясо копченое; мясо консервированное; паста томатная; паштеты из печени; печень; полуфабрикаты мясные; продукты молочные; продукты пищевые рыбные; птица домашняя неживая; рыба консервированная; рыба неживая; рыба соленая; салаты овощные; сало; свинина; соки овощные для приготовления пищи; сосиски; составы для приготовления супов; субпродукты; супы; сыры; филе рыбное; экстракты мясные; яйца» оспариваемого товарного знака являются однородными, поскольку относятся к продуктам для употребления в пищу, соотносятся как род/вид и имеют одно назначение.

Относительно товаров 30 класса МКТУ «батончики злаковые; блины; блины замороженные; вареники; изделия кондитерские мучные; изделия макаронные; кулебяки с мясом; кушанья мучные; пельмени [шарики из теста, фаршированные мясом]; пироги; пицца; полуфабрикаты замороженные, состоящие преимущественно из теста, фаршированные ягодами, овощами, фруктами или творогом; равиоли» оспариваемого товарного знака и товаров 31 класса МКТУ «арахис; жмых арахисовый кормовой; кунжут; миндаль; орехи; орехи; орехи кокосовые; орехи кола; продукты обработки хлебных злаков, кормовые; мука арахисовая кормовая; мука кормовая; мука рыбная, добавка в пищу животных» противопоставленного товарного знака [5], коллегия отмечает, что данные товары являются однородными, поскольку относятся к продукции на основе орехов и муки, соотносятся как род/вид и имеют одно назначение.

Кроме того, в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ, коллегия отмечает следующее.

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 3 статьи 1508 Кодекса правовая охрана общеизвестного товарного знака распространяется также на товары, неоднородные с теми, в отношении которых он признан

общеизвестным, если использование другим лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак и может ущемить законные интересы такого обладателя.

Таким образом, коллегией было принято во внимание то, что



общеизвестный товарный знака «RUSSIAN VODKA» по свидетельству №53 используется уже более 80 лет в хозяйственном обороте. Информация о товарах, маркированных данным средством индивидуализации, активно освещается в средствах массовой информации, достаточно часто водка «STOLICHNAYA» встречается в популярных российских и зарубежных кинофильмах и сериалах.

Также товар «водка» под обозначением «STOLICHNAYA» имеет множество наград, подтверждающих высокое качество продукции, кроме того, товары под данным обозначением продвигаются через крупнейшие торговые сети по всей Российской Федерации, а также за рубежом.

Помимо этого в продаже имеются и другие товары (сельдь, черная икра), маркированные обозначением «STOLICHNAYA».

В связи с изложенным, 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», а также выпуск товаров 29, 30 классов МКТУ, сопровождаемых в гражданском обороте обозначением «Столичное Качество», потребитель будет связывать с одним и тем же лицом, а, значит, ассоциировать сравниваемые обозначения друг с другом в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ.

Также коллегией было учтено решение Суда по интеллектуальным правам от 22.03.2022 по делу №СИП-616/2021, которым признано недействительным решение Роспатента от 18.03.2021, которым оставлена в силе правовая охрана товарного знака «СТОЛИЧНЫЙ ГУРМАН» по свидетельству №557868 в отношении части товаров 30, всех товаров 29 и услуг 35, 40 классов МКТУ.

В указанном решении было 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.

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

Представленное правообладателем заключение специалиста (3) в котором проводился анализ словосочетания «Столичное Качество» не может быть принято во внимание, поскольку данное заключение проводилось специалистом в области лингвистики, а не специалистами в области интеллектуальной собственности.

Кроме того, в указанном заключении не проводился анализ на сходство оспариваемого товарного знака с противопоставленными товарными знаками [1-15]

С учетом изложенного, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №626959 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 09.08.2022 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №626959 недействительным полностью.**