

## **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 23.08.2022, поданное ФКП «Союзплодоимпорт», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №867231, при этом установлено следующее.

Регистрация словесного товарного знака «столичные истории» по свидетельству №867231 с приоритетом от 17.10.2020 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 05.05.2020 по заявке №2020758095 на имя ООО «Агропромышленный комплекс «ДАМАТЕ», г. Пенза (далее – правообладатель) в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 23.08.2022, выражено мнение о том, что

регистрация товарного знака по свидетельству №867231 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, 650584, 721283; - 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 2022 год длительность его использования составляет 53 года;

- 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 оспариваемого товарного знака;

- 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 «столичные», на него падает логическое ударение, поскольку слово «истории» семантически подчинено слову «столичные», в виду чего, смысловое значение слов и контекста обозначение «столичные истории» имеет семантику однозначно связанную с образом столицы, как и серия противопоставленных товарных знаков;
- слово «история» используется в товарных знаках разных правообладателей в сочетании с другим словом, непосредственно выполняющим индивидуализирующую функцию в таких обозначениях, предназначенных для индивидуализации различных товаров, в том числе товаров 30 класса МКТУ, это также говорит, что «история» - «слабый» элемент с точки зрения различительной способности;
- таким образом, сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков, показывает, что в их состав входят доминирующие семантически, фонетически, графически сходные словесные элементы:  
«Столичные»/«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 №867231 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

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

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

- лицо, подавшее возражение, объединяет все товарные знаки, зарегистрированные на имя ФКП «Союзплодоимпорт», в одну серию товарных знаков. Однако, это не соответствует действительности;

- для вывода о наличии серии товарных знаков в отношении однородных товаров должно быть зарегистрировано три и более товарных знаков, общий элемент которых должен быть тождественным или иметь несущественные отличия. Различия в составе и количестве букв словесного элемента, лежащего в основе нескольких товарных знаков, не позволяют сделать вывод о наличии серии товарных знаков допускаются несущественные отличия, однако использование букв латинского алфавита и кириллицы, а также изменение окончания не могут быть отнесены к несущественным отличиям, это значимые характеристики обозначений;

- 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;

- сравниваемые обозначения имеют существенные отличия по фонетическому, графическому и семантическому признакам сходства;

- словесный элемент «истории» в оспариваемом товарном знаке в первую очередь акцентирует на себе внимание потребителя. Таким образом, при восприятии обозначения столичные истории в сознании потребителя могут быть сформированы различные образы и ассоциации, связанные с легендами и/или историческими фактами столицы того или иного государства/региона/области;

- в то время как семантика прилагательного «столичная», «столичный», а также элемента «Stolichnaya», являющегося транслитерацией буквами латинского алфавита прилагательного «столичная», не может вызывать таких однозначных образов, поскольку, слова «столичная/столичный» являются прилагательным, образованным от существительного «столица», и имеют семантику - свойственный столице, такой, как в столице, следовательно, вызывают единственную ассоциацию с принадлежностью к некоей столице и отличаются абстрактностью, недосказанностью;

- в этой связи необходимо добавить, что при сочетании прилагательного «Столичная/Stolichnaya» с наименованием товара (водка) возникает однозначная ассоциация, что этот товар произведен в какой-то столице. Тем более, что слова «Столичная водка» на русском языке и транслитерации «Stolichnaya vodka» согласованы между собой по правилам русского языка;

- между тем, в соответствии с правилами русского языка, сильным элементом словосочетания, состоящего из прилагательного и существительного, является именно существительное;

- практика регистрации и существования товарных знаков на рынке показывает несостоятельность такого подхода лица, подавшего возражение;

- лицо, подавшее возражение, строит свои доводы на дроблении указанных товарных знаков на две части, без учета второго слова, в то время,

как такой подход противоречит сложившейся методологии анализа обозначений на тождество и сходство до степени смешения;

- учитывая крайне низкую степень сходства оспариваемого обозначения «столичные истории» и товарных знаков со словесными элементами «STOLICHNAYA»/ «Stolichnaya»/ «Столичная»/ «Столичный» (№ 53, 38388, 283120, 283119, 262682, 275940, 263016, 275045, 263741, 292673, 292672, 292671, 650584, 721283) ФКП «Союзплодоимпорт» и отсутствие однородности товаров 30 класса МКТУ «пельмени; вареники; ravioli» с товарами 05, 29, 31 и 33 классов МКТУ вероятность смешения сравниваемых обозначений исключена;

- несмотря на высокую степень сходства товарного знака «столичные истории» и товарных знаков «Stolichnaya story», «Stolichnaya history», «Stolichnaya история» (св-ва №№ 332551, 332552, 332553), вероятность смешения отсутствует, поскольку товары 30 класса МКТУ не являются однородными товарам 09, 16, 28 и услугам 35, 38, 41 классов МКТУ;

- товар 33 класса МКТУ «водка», в отношении которого противопоставленный товарный знак №53 признан общеизвестным, не является однородным товарам 30 класса МКТУ «вареники; пельмени; ravioli», в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак;

- обращаем внимание, что общеизвестным знаком в отношении товара «водка» является этикетка в целом, а не отдельный словесный элемент. Знак приобрел высокую различительную способность именно за счет сочетания центрального словесного элемента «Stolichnaya vodka», стилизованного под рукописное письмо и расположенного по косой на фоне стилизованного изображения хорошо узнаваемой гостиницы «Москва», построенной в стиле «сталинского ампира»;

- для того, чтобы у покупателя была стойкая ассоциативная связь с производителем водки «Stolichnaya» на другой продукции ФКП «Союзплодоимпорт» при маркировке товара используется именно такая же манера исполнения знака с хорошо узнаваемым шрифтом и изображением;



- при покупке товара «вареники, пельмени, ravioli», маркированного словесным товарным знаком «столичные истории» абсолютно исключена какая-либо ассоциативная связь с производителем ФКП «Союзплодоимпорт»;

- товары 30 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак предназначены для приема в пищу. Эти товары нельзя отнести к группе товаров спонтанного спроса. Покупатели очень осмотрительно подходят к выбору продуктов, внимательно изучают наименование, выясняют производителя, рассматривают целостность упаковки, срок годности, состав и прочие характеристики. С учетом этих обстоятельств смешение исключено.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.08.2022 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №867231.

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

С учетом даты приоритета товарного знака (17.10.2020) 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 №867231 представляет собой словесное обозначение «столичные истории», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.



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

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




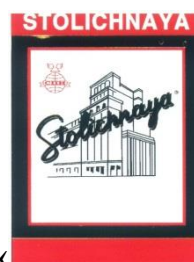
Противопоставленный товарный знак «**STOLICHNAYA**» по свидетельству №38388 [2] является комбинированным и представляет собой этикетку, включающую в свой состав в качестве основного индивидуализирующего элемента слова «**STOLICHNAYA**», «Stolichnaya», причем слово «**STOLICHNAYA**» выполнено заглавными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

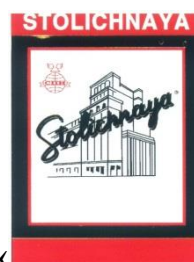
«Stolichnaya» выполнено оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, имитирующим пропись, и расположено в центральной части этикетки. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ: «водка».

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



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



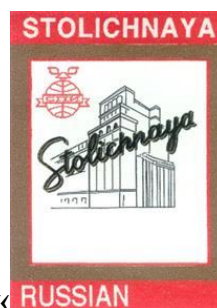
Противопоставленный товарный знак «  » по свидетельству №262682 [5] является комбинированным и представляет собой этикетку, включающую в свой состав в качестве основного индивидуализирующего элемента слова «STOLICHNAYA», «Stolichnaya», причем слово «STOLICHNAYA» выполнено заглавными буквами латинского 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.



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 «*Stolichnaya*» 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 «*Stolichnaya*» 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, both in a dark grey or black color.

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, both in a dark grey or black color.

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, both in a dark grey or black color.

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.

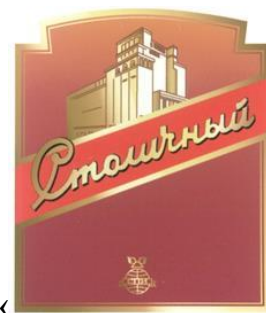


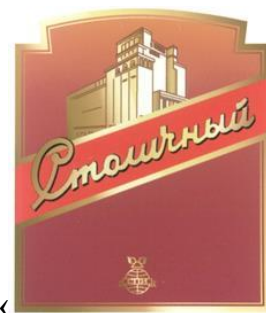
Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №263741 [12] является комбинированным и представляет собой этикетку, включающую в свой состав в качестве основного индивидуализирующего элемента слово «STOLICHNAYA», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом и расположено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

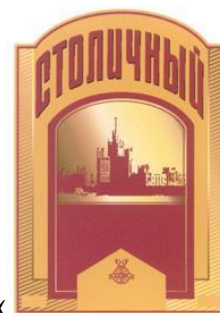


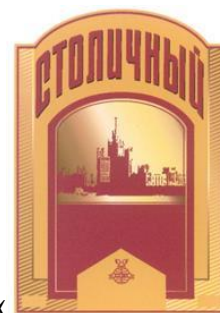
Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №292673 [13] является комбинированным и представляет собой этикетку, включающую в свой состав в качестве основного индивидуализирующего элемента слово «Stolichnaya», выполненное заглавными буквами русского алфавита оригинальным шрифтом и расположено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



Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству 650584 [16] является комбинированным и представляет собой

этикетку, включающую в свой состав в качестве основного индивидуализирующего элемента слово «Stolichnaya» и слово «sever», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита имитирующим пропись в две строки, при чем, слово «Stolichnaya» расположено в центральной части этикетки и занимает доминирующее положение. Знак выполнен в синем, серебристом, белом, сером, красном, черном цветовом сочетании. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 29 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №721283 [17] является словесным, выполненным оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, имитирующим пропись. Знак выполнен в золотистом, черном цветовом сочетании. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 29 класса МКТУ.

Анализ товарного знака по свидетельству №867231 на предмет его соответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

Оспариваемый товарный знак содержит в своем составе словосочетание «столичные истории», в котором слова «столичные» и «истории» связаны грамматически как существительное и прилагательное. Входящий в состав оспариваемого обозначения словесный элемент «столичные» образован от слова «столица», означающего «главный город государства, как правило, место пребывания правительства и правительственных учреждений», а «истории» - это «наука, изучающая всевозможные источники о прошлом для того, чтобы установить последовательность событий, исторический процесс, объективность описанных фактов и сделать выводы о причинах событий» (см. <https://dic.academic.ru>). При этом сочетание слов «столичные» и «истории» в

силу их семантического значения не формирует новой оригинальной семантики, которая бы не совпадала со значением составляющих его слов. Так, история это определенные знания о прошлых событиях, например, о какой-либо столице.

Следует отметить, что в словосочетании «столичные истории» словесный элемент «столичные» 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 [2-17] 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.

Также коллегия отмечает, что противопоставленные товарные знаки [9, 10, 11] содержат в своем составе словесные элементы «Story»/«history»/«история», при этом словесные элементы «Story»/«history» являются лексическими единицами английского языка и переводятся на русский язык как «история», см. <https://www.translate.ru>.

В связи с чем, оспариваемый товарный знак «столичные истории» и

противопоставленные товарные знаки:  [9], 

[10],  [11] имеют одно и тоже семантическое значение, что усиливает сходство между сравниваемыми обозначениями.

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 №867231 и противопоставленных знаков [1-17], 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, дижестивы, 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, дижестивы, 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, дижестивы, 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».

Правовая охрана противопоставленных товарных знаков [16, 17] предоставлена в отношении товаров 29 класса МКТУ, где товары 29 класса МКТУ представляют собой «продукты животного, растительного происхождения и масла, жиры пищевые».

Таким образом, анализ однородности товаров 30 класса МКТУ оспариваемого товарного знака с товарами противопоставленных товарных знаков [1-17] показал следующее.

Товары 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 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 30 класса 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 29 класса МКТУ «йвар [консервированный перец]; алоэ древовидное, приготовленное для употребления в пищу; альгинаты для кулинарных целей; анчоусы неживые; арахис обработанный; артишоки консервированные; белки для кулинарных целей; белок яичный; бобы консервированные; бобы соевые консервированные для употребления в пищу; бульоны; варенье имбирное; ветчина; вещества жировые для изготовления пищевых жиров; водоросли морские обжаренные; гнезда птичьи съедобные; голотурии неживые/трепанги неживые; горох консервированный; грибы консервированные; гуакамоле [пюре из авокадо]; дичь; желатин; желе мясное; желе пищевое; желе фруктовое; желток яичный; жир кокосовый; жир костный пищевой; жир свиной пищевой; жиры животные пищевые; жиры пищевые; закваска сычужная; закуски легкие на основе фруктов; заменители молока; изделия колбасные; изюм; икра; икра баклажанная; икра кабачковая; икра рыб обработанная; йогурт; кальби [корейское блюдо-мясо на гриле]; капуста квашеная; кефир [напиток молочный]; кимчи [блюдо из ферментированных овощей]; клей рыбий пищевой; клемы [неживые]; клецки картофельные; коктейли молочные; колбаса кровяная; кольца луковые; композиции из обработанных фруктов; компоты (десерт из вареных фруктов); консервы мясные; консервы овощные; консервы рыбные;

консервы фруктовые; концентраты бульонные; корн-доги/сосиски в тесте на палочках; корнишоны; креветки неживые; креветки пальчатые неживые; крем сливочный; крокеты; куколки бабочек шелкопряда, употребляемые в пищу; кукуруза сахарная обработанная; кумыс [напиток молочный]; лангусты неживые; лецитин для кулинарных целей; лосось неживой; лук консервированный; маргарин; мармелад, за исключением кондитерских изделий; масла пищевые; масло арахисовое; масло какао пищевое; масло кокосовое жидкое пищевое; масло кокосовое твердое; масло кукурузное пищевое; масло кунжутное пищевое; масло льняное для кулинарных целей; масло оливковое первого холодного отжима; масло оливковое пищевое; масло пальмовое пищевое; масло пальмоядровое пищевое; масло подсолнечное пищевое; масло рапсовое пищевое; масло сливочное; масло соевое пищевое; мидии неживые; миндаль толченый; мозг костный пищевой; моллюски неживые; молоко; молоко арахисовое; молоко кокосовое; молоко кокосовое для кулинарных целей; молоко миндальное; молоко миндальное для кулинарных целей; молоко овсяное; молоко рисовое; молоко рисовое для кулинарных целей; молоко с повышенным содержанием белка; молоко сгущенное; молоко соевое; молоко сухое; мука рыбная для употребления в пищу; муссы овощные; муссы рыбные; мякоть фруктовая; мясо; мясо консервированное; мясо лиофилизированное; напитки молочные с преобладанием молока; напитки на основе арахисового молока; напитки на основе кокосового молока; напитки на основе миндального молока; насекомые съедобные неживые; оболочки колбасные натуральные или искусственные; овощи консервированные; овощи сушеные; овощи, подвергнутые тепловой обработке; оладьи картофельные; оливки консервированные; омары неживые; орехи ароматизированные; орехи засахаренные; орехи кокосовые сушеные; орехи обработанные; паста томатная; паштеты из печени; пектины для кулинарных целей; печень; пикули; плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе; порошок яичный; продукты молочные; продукты рыбные пищевые; простокваша [скисшее

молоко); птица домашняя неживая; пулькоги [корейское мясное блюдо]; пыльца растений, приготовленная для пищи; пюре клюквенное; пюре томатное; пюре яблочное; раки неживые; ракообразные неживые; рыба консервированная; рыба неживая; рыба соленая; ряженка [молоко топленое молочнокислого брожения]; салаты овощные; салаты фруктовые; сало; сардины неживые; свинина; сельдь неживая; семена обработанные; семена подсолнечника обработанные; сливки [молочный продукт]; сливки взбитые; сливки растительные; смеси жировые для бутербродов; сметана [сквашенные сливки]; сок лимонный для кулинарных целей; сок томатный для приготовления пищи; соки овощные для приготовления пищи; солонина; сосиски; сосиски в сухарях; сосиски для хот-догов; составы для приготовления бульонов; составы для приготовления супов; спреды на основе орехов; субпродукты; супы; супы овощные; сыворотка молочная; сыры; тахини [паста из семян кунжута]; творог соевый; трюфели консервированные; тунец неживой; устрицы неживые; фалафель; ферменты молочные для кулинарных целей; ферменты сычужные; филе рыб; финики; фрукты глазированные; фрукты замороженные; фрукты консервированные; фрукты, консервированные в спирте; фрукты, подвергнутые тепловой обработке; фундук обработанный; хлопья картофельные; хумус [паста из турецкого гороха]; цедра фруктовая; чеснок консервированный; чечевица консервированная; чипсы картофельные; чипсы картофельные низкокалорийные; чипсы фруктовые; эгг-ног безалкогольный; экстракты водорослей пищевые; экстракты мясные; эскамолес [съедобные личинки муравьев]; ягоды консервированные; яйца улитки; яйца; якитори» противопоставленных товарных знаков [16, 17], 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 30 класса МКТУ «вареники; пельмени; равиоли» оспариваемого товарного

знака, коллегия отмечает, что указанные товары являются однородными, поскольку относятся к продуктам для употребления в пищу, соотносятся как род/вид и имеют одно назначение.

Кроме того, в отношении товаров 30 класса 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 30 класса МКТУ, сопровождаемых в гражданском обороте обозначением «столичные истории», потребитель будет связывать с одним и тем же лицом, а, значит, ассоциировать сравниваемые обозначения друг с другом в отношении товаров 30 класса 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.

С учетом изложенного, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №867231 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 23.08.2022 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №867231 недействительным полностью.**