

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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение Закрытое акционерное общество «Новокубанское», Краснодарский край, Новокубанский р-н (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 09.02.2024, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 697821, при этом установила следующее.

Товарный знак «КУБАНЬ-ЖИТНИЦА» по свидетельству № 697821 (приоритет: 31.07.2018) зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 13.02.2019 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Нама», Краснодарский край, район Северский, станица Северская (далее – правообладатель), в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.02.2024, приведены требования о признании правовой охраны товарного знака не соответствующей подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса и абзацу 1 пункта 10 статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров, указанных в регистрации № 697821.

В возражении отмечается, что Закрытое акционерное общество «Новокубанское» является правообладателем товарного знака «**КУБАНЬ**» по свидетельству № 360776 с приоритетом от 09.02.2007, зарегистрированного в

отношении товаров 33 класса МКТУ, осуществляет производство и реализацию на территории Российской Федерации алкогольных напитков, маркируемых данным товарным знаком, что подтверждает его заинтересованность в оспаривании правовой охраны товарного знака по свидетельству № 697821.

По мнению лица, подавшего возражение, товарный знак «КУБАНЬ-ЖИТНИЦА» по свидетельству № 697821 и товарный знак «КУБАНЬ» по свидетельству № 360776 и являются сходными до степени смешения.

В возражении приводится аргументация сходства товарных знаков и однородности товаров, представленных в соответствующих свидетельствах. В частности, отмечается, что начальное положение слова «КУБАНЬ» в оспариваемом товарном знаке обуславливает сходство в целом, при этом потребитель в первую очередь воспринимает и запоминает первое слово. Кроме того, в возражении указывается на визуальное и смысловое сходство обозначений «КУБАНЬ-ЖИТНИЦА» и «КУБАНЬ». Указывается, что «Кубань» — это историческая область, широко известная как плодородный край, а слово «Житница» является общеупотребительным обозначением территории, богатой урожаями.

Также в возражении содержится ссылка на судебную практику, в частности, постановление Суда по интеллектуальным правам от 22 декабря 2016 г. № С01-830/2015 по делу № А32-33266/2014, согласно которому добавление уточняющего слова не исключает сходства обозначений до степени смешения.

Учитывая изложенные доводы, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку «КУБАНЬ-ЖИТНИЦА» по свидетельству № 697821 недействительным в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с поступившим возражением и представил отзыв, в котором указал, что не согласен с доводами, изложенными в возражении, считает их необоснованными, а возражение — не подлежащим удовлетворению.

Как полагает правообладатель, товарный знак по свидетельству № 697821 не является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 360776, ссылается на пункт 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с

разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, которым установлена необходимость учета общего впечатления, которое производят сравниваемые обозначения и товарный знак в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

В отзыве подчеркивается, что товарный знак по свидетельству № 697821 является сложносоставным словом «КУБАНЬ-ЖИТНИЦА», при этом логическое ударение падает на слово «Житница», в то время как товарный знак по свидетельству № 360776 представлен единственным словом «Кубань», что означает разную звуковую длину обозначений и отсутствие их фонетического сходства.

По графическому критерию в отзыве отмечаются такие различия, как наличие дефиса и дополнительного форманта, разная длина обозначений. По смысловому критерию указывается, что обозначения имеют различные семантические значения, так как слово «Кубань» обозначает историческую область, а слово «Житница» – богатую урожаем область, снабжающую другие регионы.

Правообладатель оспариваемого товарного знака полагает, что различие доминирующих элементов в сравниваемых обозначениях, их различное графическое исполнение и смысловое значение приводят к их разному восприятию потребителями.

Также в отзыве отмечается, что Роспатент не усмотрел оснований для отказа в регистрации спорного товарного знака по свидетельству № 697821, несмотря на наличие ранее зарегистрированного товарного знака по свидетельству № 360776, что свидетельствует об отсутствии степени смешения.

Кроме того, в отзыве подчеркивается, что правообладатель активно использует товарный знак по свидетельству № 697821 в течение более пяти лет, продукция под этим знаком реализуется в крупных торговых сетях и широко известна потребителям. При этом фактов реального смешения потребителями не выявлено. В отзыве обращается внимание на судебную практику, согласно которой мнение потребителей о товарных знаках является значимым доказательством их различия, в то время как доказательства потребительского смешения отсутствуют.

Дополнительно отмечается, что слово «Кубань» используется многими производителями товаров 33 класса МКТУ, и в практике Роспатента зарегистрированы различные товарные знаки, содержащие данный элемент.

Учитывая изложенные доводы, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения в полном объеме и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 697821.

Правообладателем представлены следующие материалы:

1. Информация из Федерального реестра алкогольной продукции в отношении товара «Водка Кубань Житница Хлебная».

2. Информация из Федерального реестра алкогольной продукции в отношении товара «Водка Кубань Житница Премиум».

3. Информация с сайта Федеральной службы по контролю за алкогольными табачным рынками: сведения о декларациях о соответствии в отношении водки «Кубань Житница Хлебная», «Кубань Житница Премиум».

4. Декларации о соответствии ЕАЭС.

5. Скриншот с сайта <https://barcode-list.ru/> о штрих-кодах товаров «Кубань Житница Хлебная», «Кубань Житница Премиум».

Лицо, подавшее возражение, в своем дополнении от 31.10.2024 обратило внимание на то, что правообладатель использует иное обозначение, существенно отличающееся от словесного товарного знака по свидетельству № 697821: в частности, на этикетке слова «Кубань Житница» выполнены в две строки и без дефиса (правообладатель привел скриншоты и фотографии с сайта Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынком), в связи с чем возражал против учета сведений об использовании оспариваемого товарного знака.

Изучив материалы дела и заслушав представителей сторон спора, коллегия сочла доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты (31.07.2018) подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше 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 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

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

Согласно пункту 42 Правил 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 пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 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 № 697821 представляет собой словесное обозначение «КУБАНЬ-ЖИТНИЦА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в одну строку.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 697821 оспаривается лицом, подавшим возражение, по основаниям, предусмотренным подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса и абзацу 1 пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

Анализ заинтересованности лица, подавшего возражение, предусмотренной пунктом 2 статьи 1513 Кодекса, показал, что лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака «КУБАНЬ» по свидетельству № 360776,

имеющего более ранний приоритет, зарегистрированный в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Поскольку правовая охрана товарного знака «КУБАНЬ-ЖИТНИЦА» оспаривается по основаниям, направленным на защиту прав правообладателей средств индивидуализации, указанное выше обстоятельство позволяет сделать вывод о наличии у Закрытого акционерного общества «Новокубанское», заинтересованности в подаче возражения.

Противопоставленный товарный знак «**КУБАНЬ**» по свидетельству № 360776 представляет собой словесное обозначение, выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Сравнение оспариваемого и противопоставленных товарных знаков свидетельствует о том, что они содержат тождественный словесный элемент «Кубань», что обеспечивает признак полного фонетического вхождения противопоставленного товарного знака в оспариваемое обозначение, а также такие признаки, как: наличие совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях, одинаковое расположение совпадающих звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их одинаковое расположение. Присутствие дополнительного слова «Житница» удлиняет звукоряд, однако, данное обстоятельство не приводит к возможности признания обозначений «КУБАНЬ-ЖИТНИЦА» и «**КУБАНЬ**» не сходными по звуковому критерию.

При оценке сходства сравниваемых товарных знаков по смысловому критерию правообладатель обращает внимание на грамматическую связь словесного элемента «Кубань» со словом «Житница».

Слово «Житница» является существительным со значениями (Толковый словарь русского языка, С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова):

1. Амбар, помещение для хлеба, зерна (устар.).
2. перен. О хлебородной, богатой урожаями области, снабжающей другие местности (высок.). *Зерновая ж. страны.*

В свою очередь, слово «Кубань» является для российских потребителей обозначением местности на юге России. Так, в Большом лингвострановедческом

словаре и на сайте Губернатора Краснодарского края / Администрации Краснодарского края (источники указаны в возражении: <https://lingvostranovedcheskiy.academic.ru/269/КУБАНЬ>, <https://admkrain.krasnodar.ru/content/1140/>) отмечается, что «Кубань всегда считалась житницей России, то есть краем, который кормит страну хлебом» / «Кубань всегда была житницей России, краем, который кормит всю страну».

Таким образом, характеристика, указывающая на «хлебородный край», относится к слову «Кубань», присутствующему в оспариваемом товарном знаке, как следствие, именно «Кубань» является основным элементом товарного знака, на который падает логическое ударение.

Изложенное свидетельствует о том, что имеется смысловое ассоциирование оспариваемого и противопоставленного товарных знаков, при этом слов «Житница» не меняет смысловой образ обозначения, определяемый словом «Кубань», а лишь усиливает акцент на первом слове.

Что касается графического признака сравнения, то коллегия усматривает наличие таких признаков визуального сходства сопоставляемых обозначений, как визуальное совпадение шести букв «Кубань», одинаковое их расположение по отношению друг к другу.

Присутствие в оспариваемом товарном знаке слова «Житница» не позволяет признать товарные знаки «КУБАНЬ-ЖИТНИЦА» и «**КУБАНЬ**» несходными, ввиду его второстепенной роли в составе обозначения как характеристики «Кубани».

Таким образом, несмотря на некоторые отличия, сравниваемые товарные знаки ассоциируются друг с другом в целом.

Довод правообладателя о разном общем зрительном впечатлении, которое производят сравниваемые товарные знаки, неубедителен, так совпадение слова, его визуального представления и расположение его в начальной части являются существенными факторами, определяющими впечатление от товарного знака. При этом никаких дополнительных визуальных приемов, способных определять новое смысловое восприятие оспариваемого товарного знака, в композиции обозначения не имеется.



Относительно однородности товаров, представленных в перечнях оспариваемого и противопоставленного товарных знаков, установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 697821 зарегистрирован для товаров 32 и 33 классов МКТУ, приведенных в свидетельстве, а именно:

32 - *аперитивы безалкогольные; вино ячменное [пиво]; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды газированные; воды минеральные [напитки]; воды столовые; квас [безалкогольный напиток]; коктейли безалкогольные; коктейли на основе пива; лимонады; напитки безалкогольные; напитки изотонические; напитки на базе меда безалкогольные; напитки на базе риса, кроме заменителей молока; напитки на базе сои, кроме заменителей молока; напитки на основе алоэ вера безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; напитки обогащенные протеином спортивные; напитки прохладительные безалкогольные; напитки со вкусом кофе безалкогольные; напитки со вкусом чая безалкогольные; напитки фруктовые безалкогольные; напитки энергетические; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; оршад; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; сок томатный [напиток]; сок яблочный безалкогольный; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; составы для изготовления газированной воды; составы для изготовления ликеров; составы для изготовления напитков; сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; таблетки для изготовления газированных напитков; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; экстракты хмелевые для изготовления пива; эссенции для изготовления напитков.*

33 - *аперитивы; арак; байцзю [китайский алкогольный напиток]; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; водка анисовая; водка вишневая; джин; дижестивы [ликеры и спиртные напитки]; коктейли; кюрасо; ликер анисовый; ликеры; напитки алкогольные смешанные, за исключением напитков на основе пива; напитки алкогольные, кроме пива; напитки алкогольные, содержащие*

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

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 360776 зарегистрирован в отношении следующих товаров 33 класса МКТУ:

*33 – алкогольные напитки (за исключением пива), бренди.*

Товары 33 класса МКТУ оспариваемой регистрации, также как товары противопоставленной регистрации, относятся к алкогольной продукции, вследствие чего признаются однородными по роду, виду, назначению, условиям реализации и кругу потребителей.

Товары 32 класса МКТУ *«вино ячменное [пиво]; коктейли на основе пива; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; составы для изготовления ликеров; сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива»* также принадлежат к родовой группе товаров «алкогольные напитки», поскольку «пиво» - слабоалкогольный напиток, который изготавливается спиртовым брожением сусла из солода, хмеля и воды, в которое иногда добавляют рис и сахар, а «ликер» – сладкий алкогольный напиток из фруктовых и ягодных соков, настоев душистых трав с добавлением корней и пряностей. С учетом сказанного названные товары также являются однородными товарам противопоставленной регистрации, характеризуются общей с ними родовой принадлежностью, одинаковыми условиями реализации, кругом потребителей.

Сходство оспариваемого и противопоставленного товарных знаков, наряду с однородностью перечисленных товаров свидетельствует о наличии оснований для вывода о сходстве сравниваемых товарных знаков до степени смешения в отношении однородных товаров.

Что касается иных товаров 32 класса МКТУ, то они относятся к товарам иного рода (воды и безалкогольные напитки), для них характерен иной круг потребителей и другие условия реализации. Вследствие указанных признаков, являющихся основными, соответствующие товары не признаются однородными товарам

*«алкогольные напитки (за исключением пива), бренди»*, указанным в свидетельстве № 360776.

Вышеизложенный анализ свидетельствует о том, что товарный знак по свидетельству № 697821 для части товаров 32 класса МКТУ и всех товаров 33 класса МКТУ не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается доводов правообладателя о том, что потребители не демонстрируют путаницы между товарами сторон спора на рынке, то для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров (см. пункт 162 Постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10).

Данные об этикетках, на которых правообладатель наносит оспариваемый товарный знак, свидетельствуют о размещении слов «Кубань» и «Житница» на разных строках, что еще в большей степени смещает акцент на первое слово, размещенное на верхней строке.

Таким образом, оснований для учета каких-либо дополнительных обстоятельств как исключающих вероятность смешения товарных знаков не имеется.

Анализ охраноспособности товарного знака по свидетельству № 697821 с точки зрения его соответствия требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

Действительно, слово «Кубань», представляющее собой зарегистрированный товарный знак, входит в состав оспариваемого товарного знака. Между тем, следует иметь ввиду особенности применения нормы права, на которую ссылается лицо, подавшее возражение.

Положение пункта 10 статьи 1483 Кодекса, по общему правилу, может быть применено к товарному знаку, представляющему собой комбинированное обозначение, которое состоит из отдельных фрагментов, и один из фрагментов представляет собой товарный знак другого лица. При этом самостоятельность данной нормы обусловлена тем, что такой фрагмент (элемент), присутствуя в

композиции, не является доминирующим и не выполняет основную индивидуализирующую функцию товарного знака (например, расположен в угловой части этикетки и по своему пространственному положению не является существенным в композиции всего комбинированного обозначения). Иными словами, действие нормы направлено на недопущение нарушений прав третьих лиц тогда, когда факт нарушения не вызывает сомнения, а нормы пунктов 6, 8, 9 статьи 1483 Кодекса к рассматриваемой ситуации не применимы в силу незначительной роли таких спорных элементов.

Коллегия поясняет, что такая ситуация не идентична простому вхождению спорного слова в состав оспариваемого обозначения. Учету подлежит его связь с иными элементами товарного знака, равно как и роль, которую выполняет спорный фрагмент.

С учетом вышесказанного коллегия не усматривает правовых оснований для применения положений пункта 10 статьи 1483 Кодекса, поскольку в составе оспариваемой регистрации слово «Кубань» связано со словом «Житница». При этом логическое ударение приходится именно на слово «Кубань». Таким образом, совпадение слова «Кубань» не приводит к несоответствию регистрации № 697821 требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса, следовательно, в этой части возражение удовлетворению не подлежит.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 09.02.2024, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 697821 недействительным в отношении товаров «вино ячменное [пиво]; коктейли на основе пива; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; составы для изготовления ликеров; сусла; сусли виноградно-неферментированное; сусли пивное; сусли солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива» 32 класса МКТУ и всех товаров 33 класса МКТУ.**