

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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 №4520, рассмотрела поступившее 09.06.2018 возражение, поданное ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен», Россия (далее — лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №638846, при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак с приоритетом от 14.10.2016 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 12.12.2017 за №638846 в отношении товаров 16, 29-33 и услуг 35, 39, 44 классов МКТУ на имя Ларина Максима Владиславовича, Россия (далее - правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано комбинированное обозначение, состоящее из расположенного под углом к линии горизонта прямоугольника, внутри которого размещена надпись «АФАНАСИЙ – ОХОТА НАШЕГО! Выбери Россию!», причем слова «ОХОТА», «НАШЕГО!» словосочетание «Выбери Россию!» расположены на трех строках.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 09.06.2018 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №638846 предоставлена в нарушение требований, установленных подпунктом 2 пункта 3 и подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый знак сходен до степени смешения со словесными товарными знаками «ОХОТА» лица, подавшего возражение, имеющими более ранний приоритет, по свидетельству №183777/1[1], зарегистрированным в отношении товаров 32, 33 и услуг 42 классов МКТУ и №415349[2], зарегистрированным в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ;

- также оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с серией из восьми товарных знаков лица, подавшего возражение, в основу которой положен словесный элемент «ОХОТА», по свидетельствам №№183777/1, 415349, 372221, 616408, 458377, 627064, 610434, 467830[1-8];

- сравниваемые товарные знаки являются сходными по звуковому, смысловому и графическому признакам сходства обозначений;

- звуковое сходство обусловлено полным фонетическим вхождением словесных товарных знаков «ОХОТА» в оспариваемый знак, совпадающий элемент «ОХОТА» является сильным элементом, что усиливает сходство сравниваемых словесных элементов;

- графическое сходство обусловлено сходным общим впечатлением, использованием букв кириллического алфавита, сходного шрифта;

- смысловое сходство обусловлено использованием в знаках одного и того же слова «ОХОТА», на которое падает логическое ударение

- наличие в составе оспариваемого знака дополнительных слов – Афанасий, Нашего!, Выбери Россию! не ослабляет звуковое и смысловое сходство обозначений в связи с обособленным восприятием словосочетания «ОХОТА НАШЕГО!», а также в связи с тем, что они не меняют значения слова «ОХОТА», они синтаксически отделены от фразы «ОХОТА НАШЕГО!» и практически не связаны с ней по смыслу;



- комбинированный товарный знак и словесные товарные знаки «ОХОТА» лица, подавшего возражение, являются сходными и ассоциируются друг с другом в целом;

- словосочетание «ОХОТА НАШЕГО!» оспариваемого товарного знака воспринимается отдельно от других словесных элементов знака, поэтому его высокая степень сходства со словесными знаками «ОХОТА» обеспечивает сходство сравниваемых знаков в целом;

- словесный элемент «ОХОТА» в оспариваемом знаке выполняет основную индивидуализирующую функцию товарного знака, поскольку он занимает начальную позицию в самостоятельном словесном элементе «ОХОТА НАШЕГО!»;

- сходство с серией товарных знаков лица, подавшего возражение, усиливает риск возникновения ассоциаций оспариваемого товарного знака с указанными знаками;

- оспариваемый товарный знак зарегистрирован на ряд товаров 16, 29, 30, 31, 32, 33 и услуг 35, 39, 44 классов МКТУ, идентичных или однородных товарам 29, 30, 32, 33 и услугам 42 классов МКТУ, в отношении которых действуют противопоставленные товарные знаки [1-8];

- часть товаров 29, 30 и 31 классов МКТУ оспариваемого знака также является однородной товарам 32, 33 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки «ОХОТА», и которые представляют собой различные алкогольные и безалкогольные напитки, в частности, пиво, поскольку такие товары традиционно используются как закуска к пиву и прочим алкогольным напиткам и могут рассматриваться как сопутствующие и взаимодополняемые;

- сходство до степени смешения словосочетания «ОХОТА НАШЕГО» со словесным товарным знаком «ОХОТА»[1] подтверждено Судом по интеллектуальным правам, а также результатами опроса общественного мнения, проведенного ВЦИОМ в 2016;

- высокой вероятности смешения сравниваемых знаков способствуют, в том числе, обстоятельства фактического использования товарных знаков лица, подавшего возражение, и не только в отношении пива, которое выпускается с начала 2000-х годов, но и в отношении некоторых закусок к пиву;

- регистрация товарного знака, включающего элемент, ранее признанный судом сходным с зарегистрированными ранее товарными знаками, противоречит общественным интересам, поскольку дискредитирует значение судебного решения и поощряет способу его обхода.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №638846 в отношении товаров 16, 29, 30, 31, 32, 33 и услуг 35, 39 классов МКТУ, в том числе:

16 – листы бумажные или пластиковые абсорбирующие для упаковки пищевых продуктов; обертки для бутылок картонные или бумажные; подставки для пивных кружек; эмблемы [клейма бумажные]; этикетки, за исключением текстильных;

29 – анчоусы; арахис обработанный; белок яичный; бобы соевые консервированные для употребления в пищу; варенье имбирное; ветчина; водоросли морские обжаренные; гнезда птичьи съедобные; горох консервированный; грибы консервированные; дичь; желе мясное; желе пищевое; желе фруктовое; желток яичный; жир кокосовый; жир костный пищевой; жир свиной пищевой; жиры животные пищевые; закуски легкие на основе фруктов; изделия колбасные; изюм; икра; икра рыб обработанная; капуста квашеная; клемы [неживые]; коктейли молочные; колбаса кровяная; компоты (десерт из вареных фруктов); консервы мясные; консервы овощные; консервы рыбные; консервы фруктовые; корнишоны; креветки неживые; креветки пальчатые неживые; крокеты; лангусты неживые; лосось неживой; лук консервированный; маринад из шинкованных овощей с острой приправой [пикалили]; мармелад, за исключением кондитерских изделий; мидии неживые; миндаль толченый; мозг костный пищевой; моллюски неживые; молоко соевое [заменитель молока]; муссы овощные; муссы рыбные; мякоть фруктовая;

мясо; мясо консервированное; напитки молочные с преобладанием молока; овощи консервированные; овощи сушеные; овощи, подвергнутые тепловой обработке; оладьи картофельные; оливки консервированные; омары неживые; орехи кокосовые сушеные; орехи обработанные; паштеты из печени; печень; пикули; плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе; кимчи [блюдо из ферментированных овощей]; продукты пищевые рыбные; птица домашняя неживая; пюре клюквенное; пюре яблочное; раки неживые; ракообразные неживые; рыба консервированная; рыба неживая; рыба соленая; салаты овощные; салаты фруктовые; сало; сардины неживые; свинина; сельдь неживая; семена обработанные; семена подсолнечника обработанные; смеси жировые для бутербродов; солонина; сосиски; сосиски в сухарях; субпродукты; сыры; трепанги неживые; голотурии неживые; трюфели консервированные; тунец; устрицы неживые; филе рыб; финики; фрукты глазированные; фрукты замороженные; фрукты консервированные; фрукты, консервированные в спирте; фрукты, подвергнутые тепловой обработке; хлопья картофельные; чеснок консервированный; чечевица консервированная; чипсы картофельные; чипсы картофельные низкокалорийные; чипсы фруктовые; эгг-ног безалкогольный; экстракты водорослей пищевые; экстракты мясные; яйца;

30 – бриоши; булки; вафли; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия макаронные; изделия пирожковые; йогурт замороженный [мороженое]; каперсы; карамель [конфеты]; каши молочные для употребления в пищу; киш; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; крупы пищевые; кукуруза молотая; кукуруза поджаренная; кулебяки с мясом; кускус [крупя]; кушанья мучные; леденцы; лепешки рисовые; марципан; мед; мороженое; мука кукурузная; мука пищевая; мука пшеничная; мюсли; мята для кондитерских изделий; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки чайные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; напитки на базе какао; настои нелекарственные; овес дробленый; овес очищенный; пастилки [кондитерские изделия]; патока; печенье; пироги; пицца; помадки [кондитерские изделия]; попкорн; продукты

зерновые; продукты на основе овса; пряники; рис; рулет весенний; сладкое слоеное тесто для кондитерских изделий; сладости; солод для употребления в пищу; сухари; сэндвичи; табуле; такос; тапиока; тесто миндальное; тортилы; уксус; уксус пивной; халва; хлеб; хлеб из пресного теста; хлопья [продукты зерновые]; чай со льдом; шоколад; экстракт солодовый пищевой;

31 – арахис необработанный; икра рыб; продукты обработки хлебных злаков кормовые; солод для пивоварения и винокурения; фундук; хмель; ягоды [плоды] необработанные; ягоды можжевельника;

35 – агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; маркетинг; оформление витрин; подготовка платежных документов; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; составление отчетов о счетах; телемаркетинг; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров; услуги по сравнению цен; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами];

39 – упаковка товаров; хранение товаров.

К возражению приложены следующие материалы:

- сведения о словарном значении слова «Охота»;
- информация об этимологии слова «Охота»;
- судебные акты;
- копия опроса ВЦИОМ;
- сведения о бренде «Охота» лица, подавшего возражение;
- сведения о конкурсе «Товар года», дипломы и сертификаты;
- обоснование однородности;
- протокол осмотра доказательств №78 АБ 4499165 от 14 февраля 2018.

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель выразил несогласие с возражением в представленном отзыве, мотивированном следующими доводами:

- оспариваемый товарный знак «Афанасий-охота нашего! Выбирай Россию!» акцентирует внимание потребителя на чувстве патриотизма, прямо ассоциируя

наименование «Афанасий» и заложенную природой в человеке тягу к родным местам - Родине как малой (зависит от места проживания конкретного потребителя), так и большой (страна Россия);

- словосочетание «Выбирай Россию» прямо призывает делать выбор в пользу данного товара как продукции российского производителя, тем самым, поддерживая экономику родной страны;

- товарные знаки «Охота», правообладателем которых является лицо, подавшее возражение, вызывают ассоциации конкретно с охотой как процессом выслеживания и убийства животных с последующим «отмечанием» содеянного, в том числе с использованием алкоголя, об этом прямо говорят изображения человека с охотничьим ружьем на плече, как правило, помещаемые рядом с товарными знаками; слово «охота» в оспариваемом товарном знаке по смыслу словесного обозначения означает действия, а в противопоставляемых товарных знаках это отдельное словесное обозначение, определяющее род занятий;

- доминирующее положение в товарном знаке занимает словесный элемент «Афанасий», который направлен на продвижение товаров и услуг бренда «Афанасий»;

- свои доводы лицо, подавшее возражение, основывает на вырванном из контекста слове, когда необходимо учитывать всю фразу в целом: «Афанасий-охота нашего! Выбирай Россию!», т.к. основной частью товарного знака является фраза в целом и, если использовать каждое слово по отдельности, теряется весь смысл (посыл) этой фразы.

На основании изложенного в отзыве правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

Изучив материалы дела и выслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (14.10.2016) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием

для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о противоречии обозначения общественным интересам, принципам гуманности и морали учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, незтично примененная национальная и (или) государственная символика (гербы, флаги, эмблемы), антигосударственные лозунги, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства верующих, слова, написание которых нарушает правила орфографии.

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 положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 42, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.



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

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; вид и характер изображений; 5) сочетание цветов и тонов.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации, круг потребителей и другие признаки.



Оспариваемый товарный знак по свидетельству №638846 представляет собой прямоугольник с расположенным внутри него словесным элементом «Афанасий – Охота Нашего! Выбери Россию!», выполненным буквами русского алфавита красного цвета, причем слово «Афанасий» выполнено оригинальным шрифтом. Словосочетание «Выбери Россию!» включено в состав знака в качестве неохраняемого элемента.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 16, 29-33, 35, 39 44 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

Согласно возражению оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения с товарными знаками «ОХОТА» [1-2], а также с

серией товарных знаков со словом «ОХОТА»[1-8], правообладателем которых является лицо, подавшее возражение, в отношении однородных товаров/услуг.

Товарный знак «ОХОТА» [1] является словесным обозначением и выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Товарный знак охраняется в отношении товаров 32, 33 и услуг 42 классов МКТУ.

Товарный знак «ОХОТА» [2] также является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Товарный знак охраняется в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ.

Товарный знак [3] представляет собой словосочетание «СИБИРСКАЯ ОХОТА», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Знак зарегистрирован для товаров 32 класса МКТУ.



Товарный знак [4] представляет собой слово «ОХОТА», расположенное на фоне прямоугольника. Знак зарегистрирован для товаров 32, 33 классов МКТУ.



Товарный знак [5] является комбинированным и состоит из слова «ОХОТА», расположенного по центру овала, в верхней части которого расположено стилизованное изображение мужчины с ружьем на плече, а в нижней части обозначения расположен слоган «Мужчины понимают». Знак зарегистрирован для товаров 32, 33 классов МКТУ.



Товарный знак [6] содержит слово «ОХОТА», расположенное внутри прямоугольника. Зарегистрирован знак для товаров 29, 30 классов МКТУ.



Товарный знак [7] представляет собой комбинацию изображения мужчины и прямоугольника со словом «ОХОТА». Знак зарегистрирован для товаров 32, 33 классов МКТУ.



Товарный знак [8] также является комбинированным и состоит из слова «ОХОТА», расположенного на фоне хоккеиста с клюшкой и шайбой. Знак зарегистрирован для товаров 32, 33 классов МКТУ.

Анализ однородности товаров и услуг сравниваемых перечней показал, что часть товаров 16, 29, 30, 31 и услуг 35, 39 классов МКТУ, а также товары 32, 33 классов МКТУ, указанные в перечне оспариваемой регистрации, в отношении которых испрашивается признание недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №638846, и товары 29, 30, 32, 33 и услуги 42 классов МКТУ, в отношении которых охраняются товарные знаки [1-8], являются однородными на основании признаков однородности, изложенных в пункте 45 Правил, что правообладателем не оспаривается.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленных в возражении товарных знаков на тождество и сходство до степени смешения показал, что они не являются сходными в целом, что обусловлено следующими факторами.

Сравниваемые обозначения не являются сходными фонетически, поскольку они содержат разное количество слов, слогов, букв и звуков, имеют разный состав согласных и гласных звуков. Ударение в оспариваемом знаке падает на слова «Афанасий», «нашего» и «Россию» в отличие от товарных знаков «Охота». В отношении вхождения слова «Охота» в оспариваемый товарный знак, следует отметить, что указанное обстоятельство не оказывает существенного влияния на фонетическое сходство сравниваемых товарных знаков, поскольку наиболее

сильную позицию в знаке занимает слово «Афанасий», расположенное в начальной части обозначения, так как именно с него начинается восприятие обозначения потребителем и на него падает логическое ударение в знаке. Что касается совпадающего слова «ОХОТА», то оно расположено в середине знака и не акцентирует на себе внимание потребителя.

Довод возражения о том, что слово «Охота» является сильным элементом оспариваемого товарного знака и именно оно выполняет основную индивидуализирующую функцию товарного знака, является необоснованным, поскольку, как было указано выше, наиболее сильным элементом знака является слово «Афанасий», при этом оспариваемый знак представляет собой законченную и неделимую фразу «Афанасий – охота нашего!», в которой элемент «охота нашего!» связан семантически и грамматически со словом «Афанасий».

Отсутствие семантического сходства обозначений «Афанасий – охота нашего! Выбери Россию!» и «Охота» обусловлено смысловым значением, заложенным в оспариваемый товарный знак. В данном случае словесный элемент оспариваемого знака информирует потребителя, что продукция, маркированная данным товарным знаком, производится российским производителем для тех, кому хочется (охота) нашего, отечественного товара. При этом следует отметить, что слово «Охота» в оспариваемом знаке воспринимается в значении «хотеть, желать». Что касается товарных знаков «ОХОТА» [1-8], то они воспринимаются однозначно как деятельность по выслеживанию и добыче диких животных и птицы с учетом изображений мужчины с ружьем в товарном знаке и на товарах лица, подавшего возражение.

В отношении графического признака сходства коллегия отмечает, что сравниваемые товарные знаки производят различное зрительное впечатление на потребителя, что обусловлено наличием в оспариваемом знаке большого количества слов, кроме слова «Охота», имеющих разное выполнение, разную длину, а также наличием в товарных знаках лица, подавшего возражение, других словесных (Сибирская, крепкое, мужчины понимают) и изобразительных элементов.

Отсутствие фонетического, семантического и графического сходства сравниваемых товарных знаков не позволяет их ассоциировать друг с другом в целом, что свидетельствует об отсутствии сходства до степени смешения оспариваемого товарного знака с товарными знаками [1-8].

Следовательно, у коллегии не имеется оснований для признания оспариваемого товарного знака по свидетельству №638846 не соответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В возражении также указано, что регистрация оспариваемого товарного знака была произведена в нарушение подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса как противоречащая общественным интересам, поскольку дискредитирует значение судебного решения в отношении сходства обозначений «Охота» и «Охота нашего».

Коллегия отмечает, что указанные судебные акты не имеют в данном случае преюдициального значения, поскольку не относятся к оспариваемому товарному знаку.

Доводы особого мнения, представленного лицом, подавшим возражение, повторяют доводы отзыва и проанализированы выше в мотивировочной части заключения.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 09.06.2018, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №638846.**