

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ **возражения** ☐ **заявления**

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 20.09.2018 возражение ООО «ФОЛЬКСБРАУ» (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017739675, при этом установила следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2017739675 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 26.09.2017 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, заявленное комбинированное



обозначение состоит из словосочетания «Заповедная охота», выполненного буквами русского алфавита и расположенного на двух строках, и стилизованного изображения оленя и рамки оригинальной формы на фоне еловых веток.

Решение Роспатента от 08.08.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что



заявленное обозначение сходно до степени смешения с серией зарегистрированных на имя другого лица и имеющими более ранний приоритет товарных знаков со словами «Охота»/«Ohota», а именно: **«МЕДВЕЖЬЯ ОХОТА»**



по свидетельству №624841 [1], по свидетельству №610434 [2],



по свидетельству №616408 [3],



по свидетельству



№467830 [4], по свидетельству №458377 [5], **«СИБИРСКАЯ ОХОТА»** по свидетельству №327221 [6], **«Ohota»** по свидетельству №281393 [7] и **«ОХОТА»** по свидетельству №183777/1 [8] в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем 20.09.2018 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение имеет существенные (!) различия в графическом элементе, обладает оригинальным изобразительным элементом и цветовым сочетанием, которые не имеют сходства ни с одним из ранее зарегистрированных товарных знаков в отношении однородных товаров;

- по заявке № 2017739674, поданной заявителем на регистрацию словесного товарного знака «Заповедная охота» для аналогичных товаров 32 класса МКТУ,

Роспатентом вынесено решение о регистрации и получено свидетельство № 667327. Заявленное обозначение является, фактически, логотипом (этикеткой) основного словесного элемента, в которой основной словесный элемент может размещаться как угодно - по кругу, квадрату, в две строки и т.д.;

- словесное обозначение «Охота» (Ohota) имеет несколько самостоятельных, широко известных и общеупотребительных семантических значений, в частности, «ОХОТА» - желание, стремление к чему-либо (работе, чтению, сну, перемене мест), отношение к какому-либо действию (с большой охотой) и т.д. (Толковый словарь русского языка; С.И.Ожегов и Н.Ю.Шведова, РАН, г. Москва, 2000г., стр. 486). Таким образом, товарный знак «Охота» (№ 183777/1) не может восприниматься однозначно только как различные виды охоты;

- на территории Российской Федерации зарегистрированы десятки (!) товарных знаков со словом «Охота» в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ, каждый из которых имеет самостоятельное семантическое значение, например, товарные знаки «Самарская охота» (№ 186498), «ЗИМНЯЯ ОХОТА» (236790/1), «РУССКАЯ ОХОТА» (316649), «СОКОЛИНАЯ ОХОТА» (409521), «ЗАВИДОВСКАЯ ОХОТА» (453994), что делает их и заявленное обозначение не сходными до степени смешения как между собой, так и со словом «Охота» (Ohota), более того, компания «Объединённые пивоварни Хейнекен», регистрируя такие знаки как «Медвежья охота» (№ 624841) и «Сибирская охота» (№ 327221), самостоятельно и добровольно «размывает» серию знаков «Охота», присоединяясь к иным многочисленным словосочетаниям, указанным выше, каждое из которых независимо друг от друга и от отдельного слова «Охота»;

- все приведённые выше обстоятельства указывают на то, что для товаров 32 (пиво) и 33 классов МКТУ словесное обозначение «Охота» является слабым элементом.

В возражении изложена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

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

С учетом даты (26.09.2017) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 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.



Заявленное обозначение состоит из словесного элемента «Заповедная ОХОТА», расположенного на двух строках, в котором слово «Заповедная» выполнено оригинальным шрифтом, а слово «ОХОТА» - стандартным шрифтом буквами русского алфавита большего размера, чем буквы, которыми выполнено прилагательное «Заповедная». Слева от словесного элемента расположено стилизованное изображение головы оленя. Все указанные элементы расположены на фоне рамки красного цвета, обрамленной сверху и снизу еловыми ветками. Государственная регистрация товарного знака испрашивается для товаров 32 класса МКТУ – пиво, пиво имбирное, пиво солодовое.

В качестве основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017739675 в заключении по результатам экспертизы указано его несоответствие требованиям, изложенным в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, ввиду сходства до степени смешения заявленного обозначения с товарными знаками [1-8] в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ.

Товарные знаки [1, 6 – 8] являются словесными и представляют собой словосочетания «МЕДВЕЖЬЯ ОХОТА», «СИБИРСКАЯ ОХОТА» и слова «ОХОТА»/«Ohota», выполненные стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов соответственно. Знаки зарегистрированы, в частности, для товаров 32 класса МКТУ, в том числе в отношении товаров - пиво, пиво, имбирное, пиво солодовое.



Товарный знак [2] представляет собой слово «ОХОТА», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита белого цвета на фоне красного четырехугольника, расположенного поверх фигуры мужчины. Знак зарегистрирован для товаров 32, 33 классов МКТУ, в том числе для товаров 32 класса МКТУ - пиво, пиво, имбирное, пиво солодовое.



Товарный знак [3] представляет собой комбинацию слова «ОХОТА» и слова «КРЕПКОЕ». Слово «ОХОТА» выполнено белыми буквами на красном фоне, расположенном на фоне прямоугольной фигуры, в нижней части которой размещено не охраняемое слово «крепкое», выполненное буквами маленького размера. Товарный знак зарегистрирован для товаров 32, 33 классов МКТУ, в том числе для товаров 32 класса МКТУ - пиво, пиво имбирное, пиво солодовое.



Товарные знаки [4] и [5] также являются комбинационными и состоят из слова «ОХОТА», расположенного на фоне прямоугольной плашки, размещенной поверх изображения человека с ружьем и клюшкой соответственно. Товарные знаки зарегистрированы, в частности, для товаров 32 класса МКТУ – пиво.

Товары, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака, однородны товарам, для которых зарегистрированы товарные знаки [1-8], они либо совпадают, либо относятся к одной родовой группе товаров, имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и одинаковые условия реализации, что в возражении не оспаривается.

Сравнительный анализ на тождество и сходство заявленного обозначения и товарных знаков [1-8] показал следующее.

Заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-6, 8] содержат фонетически и семантически тождественный словесный элемент «ОХОТА», доминирующий в знаках или являющийся единственным элементом и выполняющий в них основную индивидуализирующую функцию. В комбинированных обозначениях, каковыми являются заявленное обозначение и товарные знаки [2-5], именно словесный элемент акцентирует на себе основное внимание потребителя, поскольку он легче запоминается, и, как правило, является главным средством индивидуализации товара. В заявленном обозначении таким элементом является слово «ОХОТА», которое доминирует в обозначении за счет выполнения этого слова буквами большего размера по сравнению с буквами, которыми выполнено прилагательное «Заповедная», расположенное на другой строке. Выполнение словесного элемента «ОХОТА» стандартным шрифтом буквами русского алфавита сближает сравниваемые обозначения визуально. Также следует отметить, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [2-3] производят близкое зрительное впечатление за счет использования в них красно-белой цветовой гаммы и сходного шрифтового решения при выполнении слова «ОХОТА». Что касается входящего в состав заявленного обозначения прилагательного «Заповедная», то оно не акцентирует на себе внимания потребителя в такой степени, как слово «ОХОТА», поскольку выполнено буквами небольшого размера.

В отношении семантического сходства сравниваемых обозначений коллегия отмечает следующее.

Действительно, слово «Охота» согласно сведениям из словарных источников, см., например, Толковый словарь русского языка Ожегова и Шведовой, имеет значение – поиск и отслеживание зверей и птиц с целью их умерщвления, а также значение – желание, стремление к чему-либо, указанное заявителем. С учетом изображения головы оленя в заявленном обозначении речь идет об охоте на диких зверей, что касается товарных знаков «ОХОТА» [1-4, 6-8], то они могут восприниматься в любом из указанных значений. При этом следует отметить, что наличие в товарном знаке [5] изображения мужчины с ружьем на плече позволяет воспринимать этот знак однозначно как деятельность по отслеживанию и добыче диких животных и птицы.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения, так как они ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на некоторые отличия.

С учетом установленного сходства обозначений существует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности сравниваемых товаров 32 класса МКТУ (пиво) одному производителю и, следовательно, о смешении их в гражданском обороте при маркировке указанных товаров сопоставляемыми знаками.

Таким образом, вывод экспертизы о том, что заявленное обозначение противоречит требованиям, изложенным в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

В отношении довода возражения о практике Роспатента, касающейся зарегистрированных товарных знаков со словом «ОХОТА», а также довода заявителя о регистрации на его имя словесного товарного знака «Заповедная охота» следует отметить, что каждый знак индивидуален и правомерность его регистрации рассматривается отдельно в каждом конкретном случае.

Что касается довода возражения о том, что слово «Охота» в связи с регистрацией ряда товарных знаков со словом «Охота» для товаров 32 (пиво) и товаров 33 класса МКТУ словесное обозначение «Охота» следует признать слабым

элементом, то приведенные выше примеры пяти регистраций не могут свидетельствовать об использовании слова «Охота» большим количеством различных производителей, что могло бы привести к «ослаблению» этого элемента в составе знаков. Кроме того, в материалах возражения не содержится сведений об использовании этих товарных знаков в гражданском обороте, в частности, в отношении такого товара как «пиво».

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.09.2018, оставить в силе решение Роспатента от 08.08.2018.