

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 10.01.2020 возражение ООО «ФОЛЬКСБРАУ» (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019704256, при этом установила следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2019704256 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 05.02.2019 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 изображения головы оленя, расположенного между словами «Заповедная» и «Охота», размещенных внутри рамки прямоугольной формы на фоне еловых веток.

Решение Роспатента от 28.11.2019 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 компании Mast-Jagermeister SE и имеющими более ранний приоритет знаков, содержащих изображение головы оленя, по международным регистрациям №№1175465, 788051, 785263, 705174, 1287791, 1311081, 1291858, 1338888 и по свидетельству №473051[1-9], а также со знаком по международной регистрации №951123[10], зарегистрированным на имя компании Bacardi & Company Limited в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 32 класса МКТУ.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем 10.01.2020 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;

- как можно указывать на сходство до степени смешения с объёмными товарными знаками и этикетками, имеющими ДЕСЯТКИ иных различительных элементов, где «олень» практически не виден! Представляется совершенно невероятным (!) признать совпадение общего зрительного впечатления от сравниваемых обозначений;

- согласно требованиям законодательства РФ, практики Роспатента и Суда по интеллектуальным правам экспертиза ФИПС Роспатента обязана обосновать сходство до степени смешения заявленного обозначения с каждым из противопоставленных товарных знаков, разделы 5 и 6 Методических рекомендаций 2009г. очень хорошо описывают признаки сходства комбинированных, изобразительных и объёмных обозначений, ни один из которых не может быть

применён по данному делу в качестве оснований для отказа в регистрации заявленного обозначения;

- сейчас легко в Интернете найти историю создания противопоставленных изображений «олень с крестом». В 1934 году новый закон об охоте Германии ввёл в обиход термин Jagermeister. Этим словом называли старших лесников и егерей, которые официально находились на гражданской службе. Логотипом ликера Jagermeister является голова оленя с пылающим христианским крестом между рогами. Символика бренда относит нас к легендам о святом Юбере - покровителе охотников и математиков. В Средневековье образ святого Юбера и зверей, неотступно следовавших за ним, был одним из любимых у мастеров витражей и икон. Логотип ликера Jagermeister - это графический пересказ легенды о святом Юбере и похожей истории о святом Евстафии. Оба уважаемых мужа, каждый в свой час, во время охоты увидели между рогов оленя образ Спасителя. После столь впечатляющего знамения они крестились и начали жизнь примерных христиан;

- согласно п. 5.2.3. Методических рекомендаций 2009 г. на сходство изобразительных и объемных обозначений влияет их смысловое значение. Одинаковое смысловое значение обозначений усиливает их сходство. Таким образом, и с точки зрения семантического признака, изображение «олень с крестом» имеет давнюю и однозначную историю, перепутать которое (изображение) с чем-либо другим просто невозможно. Любой другой рисунок оленя «без креста» это просто созданный художником очередной образ благородного животного, не имеющего ничего общего с какими-то религиозными историями или ассоциациями.

В возражении изложена просьба об отмене решения об отказе и 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 (05.02.2019) 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 слов «Заповедная» и «Охота», между которыми в центральной части обозначения расположено изображение головы оленя. Все указанные элементы расположены на фоне прямоугольной рамки золотистого цвета, обрамленной сверху и снизу еловыми ветками.

Государственная регистрация товарного знака испрашивается для товаров 32 класса МКТУ – аперитивы безалкогольные; вино ячменное [пиво]; вода газированная; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; 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 приготовления безалкогольных напитков; составы для производства газированной воды; 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.

В качестве основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019704256 в заключении по результатам экспертизы указано его несоответствие требованиям, изложенным в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, ввиду сходства до степени смешения заявленного обозначения с товарными знаками [1-10] в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ.



Знаки [1, 2, 7, 8]

являются комбинированными и представляют собой трехмерное изображение бутылки с изображенной на ней головой оленя в круге с крестом между рогами и словом «Jägermeister». Правовая охрана знакам предоставлена, в частности, для товаров 32 класса МКТУ – beer, non-alcoholic beverages (except beers)/безалкогольные напитки (за исключением пива), 33 класса МКТУ - spirits [beverages], in particular spiced herbal liqueurs/алкогольные напитки, в том числе пряные травяные ликеры.



Знаки [3, 5] представляют собой этикетку прямоугольной формы с изображением головы оленя в круге с крестом между рогов и словом

«Jägermeister». Знаки зарегистрированы для товаров 33 класса МКТУ - Liqueurs, especially herbal liqueurs; spirits/ликеры, травяные ликеры, алкогольные напитки.



Знаки [4, 6] представляют собой изображения головы оленя с крестом между рогов, помещенные в круг. Знаки охраняются для товаров 32, 33 классов МКТУ, в том числе для товаров 32 класса МКТУ - Beer and brewery products; non-alcoholic beverages; preparations for making beverages/пиво и продукты пивоварения; безалкогольные напитки; препараты для изготовления напитков.



Товарный знак [9] представляет собой прямоугольную рамку с размещенным внутри изображением головы и туловища оленя в профиль в обрамлении венка из листьев. Знак зарегистрирован для товаров 33 класса МКТУ.



Знак [10] представляет собой изображение бутылки с этикеткой, включающей словесный элемент «CAZADORES» и размещенное под ним изображение оленя. Знак охраняется в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Товары, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака, однородны товарам, для которых зарегистрированы товарные

знаки [1-10], поскольку 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 [1-10] показал следующее.

Заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-3, 5, 7, 8] являются сходными в целом за счет общего зрительного впечатления, создаваемого сравниваемыми обозначениями. Общее зрительное впечатление от сопоставляемых знаков возникает благодаря их похожему композиционному построению, обусловленному тем, что все они содержат реалистическое изображение головы оленя, которое занимает центральное положение в сравниваемых обозначениях, а также горизонтально ориентированную прямоугольную рамку с расположенным на ней словесным элементом. Знаки [4, 6] содержат реалистическое изображение головы оленя, имеющее высокую степень сходства с изображением головы оленя в заявленном обозначении. Также следует отметить, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки [2, 3, 5, 7, 9] производят сходное зрительное впечатление за счет использования в них близкой цветовой гаммы. Некоторое различие внешних форм обозначений ввиду их тривиальности (форма различных прямоугольников) и слабой различительной способности в силу частого использования этикеток подобной формы разными лицами в гражданском обороте не оказывает существенного влияния на общее восприятие знаков в целом.

Кроме того, в сравниваемые обозначения заложены близкие смысловые значения, что обусловлено не только наличием в них изображений оленя, но и словесных элементов, значение которых связано с охотой. В заявленном обозначении это элемент «Заповедная охота», а в противопоставленных знаках – словесный элемент «Jägermeister», который состоит из двух лексических единиц немецкого языка «Jäger» (охотник) и «Meister» (мастер, специалист, магистр), что, как указывает заявитель в своем возражении, по-русски означает старший лесник, старший егерь (см., например, Wikipedia.org).

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. Кроме того, коллегией было принято во внимание наличие серии знаков с изображением головы оленя, принадлежащей одному лицу – компании Mast-Jagermeister SE, которой маркируется известный во всем мире горький ликер на травах.

С учетом установленного сходства обозначений существует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности сравниваемых товаров 32 класса МКТУ 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.

Относительно противопоставленного знака [10] коллегия отмечает, что указанный знак не является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров с заявленным обозначением, поскольку они не ассоциируются друг с другом в целом, поскольку производят разное зрительное впечатление на потребителя за счет их разного композиционного построения, отсутствия сходства изображений оленя, использования в них совершенно разных цветовых решений.

Что касается просьбы заявителя о внесении изменений в заявленное обозначение, касающееся исключения из него изобразительного элемента в виде изображения головы оленя, то она не была удовлетворена коллегией, поскольку в случае внесения такого изменения существенно меняется заявленное обозначение. Указанное изменение влияет на восприятие обозначения в целом, и удаление центрального элемента обозначения приведет к нарушению целостности всей композиции знака, что является существенным и недопустимым в соответствии с пунктом 2 статьи 1497 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 10.01.2020, оставить в силе решение Роспатента от 28.11.2019.