

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 22.05.2020 возражение Открытого акционерного общества «Кашинский ликеро-водочный завод «Вереск», Тверская область (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019711992 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2019711992 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 19.03.2019 на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «**Охотничий трофей**», выполненное буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 23.03.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное



обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком

по свидетельству № 688847, охраняемым на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет, в отношении приведенных в заявке товаров 33 класса МКТУ, однородных товарам 32 класса МКТУ противопоставленной регистрации товарного знака.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 22.05.2020 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 23.03.2020. Доводы возражения сводятся к тому, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не являются сходными, так как они отличаются фонетически и визуально последовательностью совпадающих и однокоренных слов, отличающихся из-за этого между собой своими смысловыми значениями в составе соответствующих словосочетаний, и имеют в целом совершенно разные смысловые значения, поскольку устойчивое словосочетание «**Охотничий трофей**» означает «дичь, добытая в процессе охоты», а «**Наш трофей охотникам**» – «принадлежащая нам награда, предназначенная для охотников», причем в противопоставленном товарном знаке доминирует словосочетание «**Наш трофей**».

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех приведенных в заявке товаров.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (19.03.2019) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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 пунктом 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.

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).

Заявленное обозначение представляет собой выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита словесное обозначение «**Охотничий трофей**». Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 19.03.2019 испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 688847 с приоритетом от 16.03.2018 представляет собой комбинированное обозначение



, в котором доминирует выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита словесный элемент «**Наш трофей охотникам**», так как он запоминается легче, чем изобразительные элементы, играющие второстепенную роль, служа всего лишь декоративным оформлением либо

иллюстрацией к указанному доминирующему словосочетанию. Данный товарный знак охраняется на имя другого лица, в частности, в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что они ассоциируются друг с другом в целом в силу наличия у соответствующих словосочетаний весьма близкого состава звуков и абсолютного большинства совпадающих звукосочетаний (5 слогов из 7 и 12 звуков из 18), в том числе полностью совпадающих слов («**трофей**»).

При этом расположение совпадающих слов и звукосочетаний (слогов) в различной, но все же акцентирующей на себе внимание логически определенной последовательности посредством простой перестановки соответствующих слов местами друг с другом («**Охотничий трофей**» – «**Трофей охотникам**»), не оказывает решающего влияния на восприятие данных достаточно длинных словосочетаний в целом, что обуславливает фонетическое сходство сравниваемых знаков.

Сходство сравниваемых знаков в целом усиливается еще и за счет того, что соответствующие словосочетания выполнены буквами одного и того же (русского) алфавита, то есть имеют близкие составы определенных букв русского алфавита.

Анализ сравниваемых знаков по семантическому критерию сходства обозначений показал, что в их составах весьма легко обнаруживается и акцентирует на себе внимание в соответствующих словосочетаниях совпадающая определенная лексическая единица русского языка – «**трофей**», на которую и падает логическое ударение, поскольку она является определяемым именем существительным в именительном падеже в качестве подлежащего, в то время как иные слова выступают уже в качестве зависимых по отношению к ней, как определение или дополнение, являясь, к тому же, однокоренными между собой («**охотничий**» – «**охотникам**»).

В свою очередь, довод возражения о том, что совпадающие (главные) слова («**трофей**») в сравниваемых словосочетаниях сами по себе отличаются между собой своими смысловыми значениями («убитая дичь» – «награда»), является некорректным, поскольку каждое из совпадающих слов при наличии у них ряда различных значений обладают, соответственно, всеми этими одинаковыми для них значениями.

В то же время, вполне можно признать и то, что соответствующие словосочетания в целом действительно имеют некоторые смысловые отличия, связанные с наличием в противопоставленном товарном знаке притяжательного местоимения «**наш**». Так, например, в заявленном обозначении словосочетание «**Охотничий трофей**» означает какую-то добычу охотников на охоте (убитых дичь или зверя либо иную награду), а в противопоставленном товарном знаке словосочетание «**Наш трофей охотникам**», в свою очередь, может означать какую-то «нашу» добычу на той же самой охоте (убитых дичь или зверя либо иную награду), предоставляемую другим охотникам.

Однако в обоих указанных случаях речь идет именно о добыче на охоте (убитых дичи или звере либо иной награде), независимо от вышеотмеченных нюансных различий, тем более что в любом случае говорится о принадлежности соответствующего охотничьего трофея, добытого на охоте, охотникам.

Данные обозначения действительно не являются семантически тождественными друг с другом, но ввиду отмеченного выше подобия заложенных в них понятий и идей за счет наличия соответствующих совпадающих и однокоренных слов, находящихся между собой в определенных грамматических и семантических взаимосвязях, обнаруживается, собственно, семантическое сходство у сравниваемых знаков в целом, которое, к тому же, усиливается еще и благодаря изобразительному элементу в противопоставленном товарном знаке, который представляет собой рисунок охотника на охоте.

Что касается довода возражения о том, что в противопоставленном товарном знаке доминирует только лишь словосочетание «**Наш трофей**», то есть слово «**охотникам**», выполненное более меньшим шрифтом, предлагается совсем не принимать во внимание, то следует отметить, что данный довод является некорректным, так как слово «**наш**» в нем также выполнено более меньшим шрифтом, чем главное, как уже отмечалось выше, слово «**трофей**», прежде всего, обуславливающее фонетическое и семантическое сходство сравниваемых знаков в целом.

Вместе с тем, обнаруживаются и действительно имеющиеся у сравниваемых знаков некоторые различия, связанные с разным цветовым и шрифтовым их исполнением, разным количеством слов, слогов, звуков и букв и разным составом звуков и букв ввиду наличия иных слов, а также с наличием в противопоставленном товарном знаке изобразительных элементов, отсутствующих в заявленном обозначении, но эти отдельные отличия имеют только лишь второстепенное значение при сравнении данных знаков в целом.

При сравнительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака коллегия исходила из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеют именно фонетический и семантический факторы, на основе которых и было установлено их сходство в целом в силу наличия факта обыгрывания определенных близких понятий за счет использования в их составах соответствующего абсолютного большинства совпадающих звуко сочетаний (слов или слогов).

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 (пункт 42 Правил).

Изложенные выше обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

Все приведенные в заявке товары 33 класса МКТУ представляют собой различные алкогольные напитки и составы для их изготовления, которые являются однородными товарам 32 класса МКТУ «пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; составы для изготовления ликеров; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива; коктейли на основе пива», в отношении которых, в частности, охраняется противопоставленный товарный знак по свидетельству № 688847, так как они относятся к одной и той же сфере производственной деятельности и к одной и той же родовой группе товаров (алкогольная продукция) либо непосредственно связаны с ними, поскольку предназначены исключительно для их изготовления.

Так, в частности, алкогольные напитки, отнесенные к 33 классу МКТУ, с одной стороны, и пиво и слабоалкогольные напитки, отнесенные к 32 класса МКТУ, с другой стороны, имеют некоторые отличия по составу используемого при их изготовлении сырья и по условиям (технологиям) их производства и сбыта, но в соответствии с действующим законодательством (см., например, пункт 7 статьи 2 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», с изменениями и дополнениями) все они представляют собой алкогольную продукцию.

Приведенный в заключении по результатам экспертизы вывод об однородности вышеуказанных товаров друг с другом заявителем в возражении никак не оспаривается.

Таким образом, в результате сопоставления соответствующих перечней товаров усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности вышеуказанных (однородных) товаров, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые (сходные) знаки, одному производителю. Следовательно, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак являются сходными до степени смешения в отношении данных однородных товаров.



Принимая во внимание указанные выше обстоятельства, коллегия не располагает какими-либо основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.05.2020, оставить в силе решение Роспатента от 23.03.2020.**