

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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 26.05.2023, поданное ООО «Родник и К», (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022743487 от 13.02.2023 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «**ХОРТА**» по заявке №2022743487, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.06.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 06, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 39, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 13.02.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг 06, 16, 18, 20, 21, 24,

25, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 39, 43 классов МКТУ (далее – решение Роспатента), основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что в отношении данных товаров и услуг заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с комбинированным обозначением «XORTO», заявленным на имя Галивец Андрей Олегович, 117042, Москва, ул. Поляны, 7, кв. 245 (заявка №2021784570, присвоен номер свидетельства №925199, приоритет от 16.12.2021 года) для однородных товаров и услуг 18, 25, 35 классов МКТУ;

- с комбинированными товарными знаками «ХОРТИЦЯ», зарегистрированными на имя Хоменко Валерий Григорьевич, 119261, Москва, Ленинский пр-кт, д. 81, кв. 179 (свидетельства №536982, приоритет от 29.04.2002 года – срок действия регистрации продлен до 29.04.2032 года, №536992, приоритет от 12.06.2007 года – срок действия регистрации продлен до 12.06.2027 года, №536991, пр. от 09.12.2004 года – срок действия регистрации продлен до 09.12.2024 года), для однородных товаров 34 класса МКТУ;

- с серией (блоком) товарных знаков, включающих словесный элемент «KHORTYTSA», «ХОРТИЦА», «ХОРТИЦЯ», зарегистрированных на имя ГСХ Трейдмаркс Лимитед, Афродитис, 25, 2-ой этаж, офис 204, Никосия, Кипр (свидетельства № 803499, приоритет от 31.07.2020 года, №830123, приоритет от 06.02.2020 года, №812654, приоритет от 16.01.2020 года, №770442, приоритет от 22.11.2019 года, №577274, приоритет от 19.03.2015 года, №531664, приоритет от 14.08.2012 года – срок действия регистрации продлен до 14.08.2032 года, №514666, приоритет от 20.07.2012 года - срок действия регистрации продлен до 20.07.2032 года, №514665, приоритет от 11.07.2012 года - срок действия регистрации продлен до 11.07.2032 года, №482600, приоритет от 29.02.2012 года - срок действия регистрации продлен до 29.02.2032 года, №427135, приоритет от 19.05.2008 года – срок действия

регистрации продлен до 19.05.2028 года, №394751, приоритет от 23.01.2008 года - срок действия регистрации продлен до 23.01.2028 года, №384359, приоритет от 05.10.2007 года - срок действия регистрации продлен до 05.10.2027 года, №390580, №384659, приоритет от 14.12.2006 года - срок действия регистраций продлен до 14.12.2026 года, №344754, приоритет от 04.08.2006 года - срок действия регистрации продлен до 04.08.2026 года, №331738, №331516, приоритет от 30.05.2006 года - срок действия регистраций продлен до 30.05.2026 года, №317723, №317722, приоритет от 17.04.2006 года – срок действия регистраций продлен до 17.04.2026 года, №347329, приоритет от 14.11.2005 года - срок действия регистрации продлен до 14.11.2025 года, №313296, №313295, приоритет от 17.06.2004 года - срок действия регистраций продлен до 17.06.2024 года, №307942, №307941, приоритет от 11.09.2003 года – срок действия регистраций продлен до 11.09.2023 года, а также общеизвестный товарный знак свидетельство №179, приоритет от 07.07.2016 года) для однородных товаров и услуг 06, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 39, 43 классов МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- сравниваемые обозначения «Хорта» и «XORTO» не являются сходными по фонетическому признаку сходства, поскольку обозначения не имеют одинаковых слогов, не входят друг в друга и имеют разные ударные слоги, на которых потребитель акцентирует свое внимание;

- сравниваемые обозначения выполнены буквами различных алфавитов и различными шрифтами, сами обозначения имеют различную цветовую гамму, что также существенно отличает одно обозначение от другого;

- сравниваемые обозначения «Хорта» и «KHORTY TSA», «ХОРТИЦА», «ХОРТИЦЯ» не являются сходными по фонетическому признаку сходства, поскольку противопоставленные обозначения состоят из большего количества букв, что существенно удлиняет звуковой ряд и существенно отличает данные обозначения от заявленного на регистрацию;

- сравниваемые обозначения не являются сходными по семантическому признаку сходства, поскольку в них заложены различные семантические образы, при восприятии заявленного обозначения в сознании потребителей будет возникать образ борзой собаки, а противопоставленные товарные знаки ассоциируются с одноименным островом на Днепре;

- при восприятии сравниваемых обозначений формируется разное общее зрительное впечатление;

- заявителю уже принадлежит исключительное право на товарный знак «ХОРТ» по свидетельству Российской Федерации № 643152, правовая охрана предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ: «алкогольные напитки [за исключением пива]».

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 06, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 39, 43 классов МКТУ.

Уведомленный надлежащим образом заявитель на заседании коллегии, состоявшемся 28.07.2023 г., отсутствовал. В соответствии с пунктом 41 Правил ППС неявка сторон спора, надлежащим образом уведомленных о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, не является препятствием для проведения заседания коллегии.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (30.06.2022) поступления заявки №2022743487 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 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 тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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

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 «**ХОРТА**» является словесным, выполнено стандартным шрифтом буквами кириллического алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров и услуг 06, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 39, 43 классов МКТУ.



Противопоставленные знаки представляют собой:


- комбинированный товарный знак [1]«», выполненный буквами латинского алфавита, по свидетельству №925199 (ранее заявка №2021784570), правовая охрана предоставлена в отношении товаров и услуг 10, 18, 25, 35, 41, 44 классов МКТУ;

- серию комбинированных знаков [2]«**Хортиця**» по свидетельству №536982, [3]«» по свидетельству №536992, [4]«» по свидетельству №536991, выполненных буквами кириллического алфавита, правовая охрана предоставлена в отношении товаров 34 классов МКТУ;

- серию комбинированных, словесных и объемных знаков [5]«**KHORTYTSA**» по свидетельству №803499, [6]«**ХОРТИЦЯ АБСОЛЮТНАЯ**»

по свидетельству №830123, [7]«» по свидетельству №812654, [8]«» по свидетельству №770442, [9]«**ХОРТИЦЯ**» по свидетельству №577274,


[10] «» по свидетельству №531664, [11]«» по свидетельству

№514666, [12] «» по свидетельству №514665, [13] «**Хортиця ICE**» по

свидетельству №482600, [14]«» по свидетельству №427135, [15]«**Khortytza Premium**» по свидетельству №394751, [16]«**Хортиця**» по свидетельству №384359, [17]«**Хортиця De LUXE-**» по свидетельству №390580,
лучшая водка Украины»

[18]	Хортиця Platinum De LUXE - «лучшая водка Украины»	по	свидетельству	№384659,
[19]	ХОРТИЦЯ DE LUXE»	по	свидетельству	№344754,
[20]	ХОРТИЦЯ ДЕ ЛЮКС»	по	свидетельству	№331738,
[21]	ХОРТИЦЯ DE LUX»	по	свидетельству	№331516,
[22]	Хортица - абсолютна якість»	по	свидетельству	№317723,



[23]« Хортица – абсолютное качество» по свидетельству №317722, [24]«  » по свидетельству №347329, [25]«ХОРТИЦЯ-ЗОЛОТА» по свидетельству №313296, [26]«ХОРТИЦЯ - ЖИТНЯ» по свидетельству №313295, [27]« ХОРТИЦА» по свидетельству №307942, [28]« КНОРТИЦА» по свидетельству №307941, общеизвестный товарный знак [29]« **ХОРТИЦЯ**» по свидетельству №179, выполненных буквами латинского и кириллического алфавита, правовая охрана предоставлена в отношении товаров и услуг 1-45 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-29] показал следующее.

В противопоставленных словесных, комбинированных и объемных товарных знаках [1], [3], [4], [7], [8], [10-15], [17-26] основным индивидуализирующим элементом являются словесные элементы «ХОРТО», «ХОРТИЦЯ». Словесные элементы «ХОРТИЦЯ», «ХОРТИЦА», «КНОРТИЦА» являются единственными элементами словесных товарных знаков [2], [5], [9], [16], [27-29].

С фонетической точки зрения словесные элементы «ХОРТА» и «ХОРТО» (КСОРТО) можно разделить на два слога. Буквы в первом слоге «ХО»/«ХО» (КСО) имеют похожее фонетическое звучание, так как отличаются начальной согласной буквой, однако ввиду графического совпадения буквы «Х» в кириллице и буквы «X» в латинице российским

потребителем обозначение «XORTO» может быть воспринято с возможным прочтением как «ХОРТО», что лишь усиливает фонетическое сходство в начальной части слов. Звуки второго слога «РТА»/«РТО»(РТО) имеют отличие в одной букве А/О и находясь в безударном положении на конце слов редуцируются, являясь, таким образом, фонетически близкими по звучанию.

Фонетическое сходство сравниваемых обозначений «ХОРТА» и «KHORTYTSA», «ХОРТИЦА», «ХОРТИЦЯ» выражается в совпадении начальной части слов «ХОРТ», которая является определяющей при звуковом восприятии сравниваемых знаков и акцентирует внимание потребителей в первую очередь, поскольку начальная часть сравниваемых обозначений находится под ударением, что обуславливает четкость произнесения звуков в сравниваемых обозначениях. Конечные части «А»/«ИЦА», «ИЦЯ» слов находятся в безударном положении и могут редуцироваться, тем самым их звучание в знаках нивелируется.

Таким образом, сравниваемые обозначения сходны по фонетическому признаку ввиду совпадения звуков и звукосочетаний, их места в составе обозначений, то есть на основании фонетического сходства словесных элементов «ХОРТА» и «XORTO», «KHORTYTSA», «ХОРТИЦА», «ХОРТИЦЯ».

С точки зрения визуального признака сходства необходимо отметить, заявленное обозначение «ХОРТА» выполнено стандартным шрифтом буквами кириллического алфавита и не имеет графической проработки, что снижает значение графического критерия при сопоставлении знаков. Противопоставленные знаки [6], [9], [13], [16-23], [25-27] также выполнены стандартным шрифтом буквами кириллического алфавита, что с учетом начертания графем приводит к их визуальному сходству.

В отношении семантического сходства необходимо отметить, что противопоставленные товарные знаки со словесным элементом «ХОРТИЦА» (Хортица - (укр. Хортиця) воспроизводят название самого большого острова на Днепре, см. <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1343292>.

Противопоставленный товарный знак со словесным элементом «XORTO» не имеет словарного значения, является вымышленным (<https://translate.academic.ru/xorto/xx/ru/>). Заявленное обозначение «ХОРТА» воспроизводит название породы собак (Хорта – борзая собака, щенок, <https://translate.academic.ru/%D1%85%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0/ru/x/>), однако в значении как порода собак обозначение «ХОРТА» известно лишь узкому кругу специалистов в данной области и не знакомо среднему потребителю.

На основании вышеизложенного смысловый критерий сходства в данном случае нивелируется.

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что может привести к смешению в гражданском обороте противопоставленных товарных знаков и спорного обозначения потребителем, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ товаров и услуг, представленных в перечнях сравниваемых обозначений, показал следующее.

При определении вероятности смешения сравниваемых обозначений коллегии надлежит руководствоваться требованиями пункта 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ №10 от 23.04.2019 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее Постановление Пленума ВС РФ), согласно которому вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Товары и услуги 06, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 39, 43 классов МКТУ противопоставленных товарных знаков [1-29] либо полностью

совпадают, то есть являются идентичными, либо тесно связаны друг с другом, имеют одно назначение и круг потребителей, соотносятся как род/вид.

В поступившем возражении вывод об однородности товаров и услуг в отношении противопоставленных товарных знаков [1-29] заявителем не оспаривался.

Учитывая установленное сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-29], а также в одной части идентичность, а в другой части высокую степень однородности испрашиваемых товаров и услуг 06, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 39, 43 классов МКТУ соответствующим товарам и услугам противопоставленных товарных знаков [1-29], их следует признать сходными до степени смешения.

Коллегия также обращает внимание на то, что согласно пункту 162 Постановления Пленума ВС РФ №10 при определении вероятности смешения товарного знака и спорного обозначения необходимо оценивать и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

Противопоставленная серия товарных знаков [5-29] принадлежит компании «ГСХ Трейдмаркс Лимитед», имеющей известность и длительность присутствия на рынке.

Наличие серии товарных знаков (то есть группы вариантов товарных знаков, объединенных единым словесным элементом «KHORTYTSA», «ХОРТИЦА», «ХОРТИЦЯ»), в том числе и общеизвестный товарный знак по свидетельству №179, принадлежащих одному лицу, может вызвать у потребителя представление о принадлежности заявленного обозначения

правообладателю противопоставленных товарных знаков, как продолжение данной серии обозначений, что таким образом, усиливает вероятность смешения сопоставляемых обозначений на рынке.

Установив сходство сопоставляемых обозначений и однородность сопоставляемых товаров и услуг 06, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 39, 43 классов МКТУ, а также принимая во внимание дополнительные обстоятельства, усиливающие вероятность смешения обозначений, коллегия пришла к выводу об их сходстве до степени смешения.

Приведенные в оспариваемом решении интернет-ссылки (<https://winestyle.ru/products/KhortaClassic.html?ysclid=le2kzn8a2r771937750>; https://otzovik.com/review_13897923.html?ysclid=le211w8ksa699592750; <https://bestwine24.ru/vodka-vodka-quothortaquot-klassicheskaya-05-1-quothortaquot-classic-500-ml/>; https://winestreet.ru/vodka/horta/goods_341282-hortaklassicheskaya.html?ysclid=le2134emvu959859998; https://krasnoeibeloe.ru/catalog/vodka_nastoyki/vodka/vodka_osobaya_khorta_ultra_premium_0_5/?ysclid=le2139rmka85816390; <https://gradusi.net/catalog/product/4979?ysclid=le214hc5q3160431559>; https://lenta.com/product/vodka-horta-ultra-premium-osobaya-alk40-rossiya071663641/?ysclid=le2151tqoy249462506&utm_referrer=https%3A%2F%2Ffyandex.ru%2F и др.) подтверждают сходство заявленного обозначения «ХОРТА» и противопоставленных знаков «KHORTYTSA», «ХОРТИЦА», «ХОРТИЦЯ», и соответственно, возможность их смешения в гражданском обороте.

В отношении наличия на имя заявителя регистрации №643152 в отношении товаров 33 класса МКТУ коллегия отмечает, что графическое исполнение буквы «О» в данном товарном знаке не позволяет воспринимать его как «ХОРТ», кроме того, указанный товарный знак не может являться основанием для регистрации заявленного обозначения, поскольку заявленное обозначение «ХОРТА» представляет собой абсолютно другой словесный

элемент, в связи с чем заявленное обозначение не рассматривалось коллегией как аналогичный знак или как вариант знака компании-заявителя.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1-29] в отношении однородных товаров и услуг 06, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 39, 43 классов МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.05.2023,
оставить в силе решение Роспатента от 13.02.2023.**