

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 03.10.2022, поданное индивидуальным предпринимателем Ниловым Дмитрием Константиновичем, Москва (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021720084, при этом установлено следующее.

Государственная регистрация товарного знака «Чёрч-Хилл» по заявке №2021720084, поданной 06.04.2021, испрашивалась на имя заявителя в отношении товаров/услуг 09, 14, 16, 21, 25, 35, 38, 41 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 21.06.2022 принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении товаров/услуг 09, 14 (части), 16, 35, 38, 41 классов МКТУ. В государственной регистрации заявленного обозначения для товаров 14 (части) и всех товаров 21, 25 классов МКТУ отказано.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении указанной части

заявленного перечня ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими товарными знаками:



- « **CHURCHILL** » по свидетельству №659022 с приоритетом от 24.10.2016, зарегистрированным на имя Гуревича Владимира Ильича, Москва, в отношении однородных товаров 14, 25 классов МКТУ;

- « **CHURCHILL** » по свидетельству №169361 с приоритетом от 11.06.1997 (срок действия регистрации продлен до 11.06.2027), зарегистрированным на имя Чёрчил Чайна плк, Великобритания, в отношении однородных товаров 21 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 03.10.2022, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 21.06.2022, отметив следующее.

Произношение словесных элементов, выполненных буквами русского и латинского алфавитов, никогда не будет полностью совпадать.

Словесный элемент «**CHURCHILL**» противопоставленного товарного знака по свидетельству №659022 транслитерируется как «ЧУРЧИЛЛ». Британское произношение фамилии «Churchill»: чо:чл (длинный звук «о» и непроизносимая гласная «i»).

Таким образом, заявленное обозначение «Чёрч-Хилл» и противопоставленный товарный знак со словесным элементом «**CHURCHILL**» отличаются по количеству звуков, ударных слогов, при этом нет совпадения ни в одном из двух слогов.

Потребители в состоянии уловить различные «акценты» произношения указанных словесных элементов и будут понимать, что производители товаров, использующие данные словесные элементы в качестве средств маркировки, из разных стран.

Более того, фонетический признак в обозначениях, индивидуализирующих материальные предметы (на которые обозначение всегда наносится), не является доминирующим.

Графически обозначения различаются, так как выполнены буквами различных алфавитов, причем нет ни одной совпадающей по написанию буквы (графемы).

Заявленное обозначение образовано от двух английских слов – «church» и «hill» и выполнено буквами русского алфавита согласно тому, как английские слова произносятся. Обозначение переводится как «холм с церковью» и способно вызывать различные эмоциональные ассоциации.

Словесный элемент «CHURCHILL», присутствующий в составе противопоставленных товарных знаков, является известной и узнаваемой фамилией, вызывающей ассоциации с конкретным лицом - Уинстоном Черчиллем (см., например, [https://en.wikipedia.org/wiki/Winston\\_Churchill](https://en.wikipedia.org/wiki/Winston_Churchill)).

Так как товарный знак по свидетельству №659022 вызывает однозначные ассоциации с общеизвестным лицом, то никакие общеупотребимые или вымышленные слова не будут семантически сходны с ним.

Заявитель в возражении обращает внимание на исследование научного сотрудника Института лингвистических исследований Российской академии наук, члена Орфографической комиссии Российской академии наук Кузнецовой Ирины Евгеньевны в заключении от 24.04.2022 (исследование было представлено на стадии экспертизы), в котором сделан вывод о несходстве сравниваемых обозначений в целом ввиду наличия фонетического, семантического и графического признаков сходства.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 21.06.2022 и зарегистрировать товарный знак в отношении скорректированного перечня товаров, а именно, для товаров 14 (части) и всех товаров 25 классов МКТУ (испрашиваемый перечень уточнен заявителем в корреспонденции, поступившей 14.11.2022).

С возражением была представлена копия выписки из ЕГРИП относительно заявителя (1).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (06.04.2021) заявки №2021720084 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охранных способностей включает в себя упомянутый выше 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (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.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 42 Правил 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 пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 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 по заявке № 2021720084 представляет собой словесное обозначение «Чёрч-Хилл», выполненное с написанием двух словесных

элементов через дефис, каждый из которых начинается с заглавной буквы. Слово исполнено стандартным шрифтом буквами русского алфавита черного цвета.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров/услуг 09, 14, 16, 21, 25, 35, 38, 41 классов МКТУ.

В отношении товаров 09, 14 (части), 16, 35, 38, 41 классов МКТУ Роспатентом принято решение о государственной регистрации товарного знака.

Для заявленных товаров 14 (части) и всех товаров 21, 25 классов МКТУ в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного было отказано.

Заявитель уточнил испрашиваемый перечень, ограничив его товарами 14 (часть), 25 классов МКТУ.

Таким образом, решение Роспатента от 21.06.2022 в части противопоставления заявленному обозначению товарного знака «CHURCHILL» по свидетельству №169361, зарегистрированного для товаров 21 класса МКТУ, заявителем не оспаривается.

В отношении товаров 14 (часть), 25 классов МКТУ регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака препятствует принадлежащий иному лицу



комбинированный товарный знак «CHURCHILL» по свидетельству №659022, в котором доминирующий словесный элемент «CHURCHILL» выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита белого цвета.

Необходимо отметить, что основную индивидуализирующую функцию в данном товарном знаке выполняет словесный элемент, поскольку именно он акцентирует на себе внимание в первую очередь и обуславливает запоминание товарного знака потребителями. Относительно стилизованного изображения изгибающейся ленты необходимо отметить, что она выступает лишь фоном для словесной составляющей товарного знака.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал следующее.

Словесный элемент «Чёрч-Хилл» заявленного обозначения не выявлен в лексике русского языка, в связи с чем он отнесен коллегией к категории фантазийных словесных элементов.

Довод заявителя о том, что заявленное обозначение представляет собой написание буквами русского алфавита двух слов английского языка – «church» и «hill», которые переводятся как «холм с церковью», не подтвержден доказательствами восприятия словесного элемента «Чёрч-Хилл» российскими потребителями в таком качестве.

Что касается словесного элемента «CHURCHILL» противопоставленного товарного знака, то он представляет собой фамилию британского государственного и политического деятеля, премьер-министра Великобритании в 1940—1945 и 1951—1955 годах - сэра Уинстона Леонарда Спенсера Чёрчилля (англ. Sir Winston Leonard Spencer Churchill), см., например, <https://ru.wikipedia.org>.

Однако наиболее вероятным является его восприятие средним российским потребителем в качестве фантазийного, ввиду недостаточности знаний потребителями правил орфографии и произношения иностранных языков. Кроме того, написание словесного элемента буквами одинакового размера не способствует восприятию указанного словесного элемента в качестве фамилии, поскольку, как известно, фамилии пишутся с заглавной буквы.

В связи с фантазийным характером словесных элементов не представляется возможным оценить сравниваемые обозначения по семантическому критерию сходства. Сказанное приводит к превалирующей роли иных признаков сходства словесных обозначений.

Анализ по фонетическому критерию сходства показал, что фантазийный словесный элемент «CHURCHILL» может быть произнесен российскими потребителями по-разному, в том числе, как «ЧЁРЧИЛЛ» или как «ЧУРЧИЛЛ». В фонетическом отношении указанные варианты прочтения являются близкими словесному элементу «Чёрч-Хилл» заявленного обозначения, поскольку совпадает большинство звуков, расположенных в одинаковом порядке. При этом начальные части «CHURCH-» и «Чёрч-» могут иметь тождественный вариант прочтения.

Указанное приводит к сходному фонетическому восприятию сравниваемых словесных элементов в целом.

Коллегия принимает во внимание визуальные отличия сравниваемых обозначений, обусловленные исполнением словесных элементов буквами различных алфавитов. Однако эти отличия носят второстепенный характер ввиду превалирования фонетического критерия сходства.

Высокая степень фонетического сходства единственного индивидуализирующего словесного элемента заявленного обозначения и основного индивидуализирующего элемента товарного знака по свидетельству №659022 приводит к ассоциированию сравниваемых обозначений друг с другом. Таким образом, сравниваемые обозначения являются сходными в целом несмотря на некоторые различия.

Что касается выводов, содержащихся в Заключении научного сотрудника Института лингвистических исследований Российской академии наук, члена Орфографической комиссии Российской академии наук Кузнецовой И.Е. от 24.04.2022, то они не опровергают доводы коллегии о сходстве сравниваемых обозначений, поскольку представляют собой частное мнение эксперта в области филологии. В свою очередь оценка сходства товарных знаков производится исходя из восприятия средним российским потребителем.

По вопросу однородности товаров 14, 25 классов МКТУ, представленных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, коллегией установлено следующее.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении следующих товаров (перечень уточнен в корреспонденции, поступившей 14.11.2022):

14 класс МКТУ - брелоки для держателей для ключей; брелоки ювелирные; броши [изделия ювелирные]; булавки [изделия ювелирные]; булавки декоративные; булавки для галстуков; жемчуг [изделия ювелирные]; зажимы для галстуков;

запонки; изделия художественные из благородных металлов; изделия ювелирные; украшения ювелирные для шляп;

25 класс МКТУ - банданы [платки]; белье нижнее; береты; блузы; боди [женское белье]; валенки [сапоги фетровые]; вставки для рубашек; вуали [одежда]; галстуки; гетры; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; колготки; комбинации [белье нижнее]; комбинезоны [одежда]; корсажи [женское белье]; корсеты [белье нижнее]; костюмы; костюмы купальные; костюмы маскарадные; костюмы пляжные; куртки [одежда]; леггинсы [штаны]; лифы; майки спортивные; манто; маски для сна (одежда); нагрудники детские, за исключением бумажных; накидки меховые; наушники [одежда]; носки; обувь; одежда; пальто; панталоны [нижнее белье]; перчатки для лыжников; перчатки [одежда]; пижамы; плавки; платья; повязки для головы [одежда]; полуботинки; пояса-кошельки [одежда]; пояса [одежда]; рубашки; сандалии; сапоги; сарафаны; тапочки банные; трусы; форма для карате; уборы головные; футболки; халаты; шапочки купальные; шарфы; юбки; юбки-шорты.

Товарный знак по свидетельству №659022 зарегистрирован, в том числе, для следующих товаров:

14 класс МКТУ - запонки; брелоки для ключей;

25 класс МКТУ - белье нижнее; береты; блузы; боди [женское белье]; ботинки; бриджи; брюки; бюстгалтеры; галстуки; галстуки-банты с широкими концами; галстуки-бабочки; жилеты; кашне; колготки; комбинации [белье нижнее]; комбинезоны [одежда]; леггинсы [штаны]; митенки; носки; обувь пляжная; обувь спортивная; обувь; пальто; перчатки [одежда]; пижамы; плавки; платки шейные; платочки для нагрудных карманов; платья; плащи; подвязки; подтяжки; пуловеры; рубашки; сапоги; сарафаны; свитера; трикотаж [одежда]; трусы; футболки; чулки; шали; шапки [головные уборы]; шарфы; шляпы; штанишки детские [одежда]; юбки).

Товары 14 класса МКТУ сопоставляемых перечней относятся к общему роду товаров, представляющих собой предметы украшения различного назначения (украшения для одежды, бижутерия, ювелирные изделия).

Что касается товаров 25 класса МКТУ, то в испрашиваемом перечне и перечне противопоставленного товарного знака представлены различные виды одежды, обуви, головных уборов, белья, изделий чулочно-носочных и дополнений к одежде.

Таким образом, сопоставляемые товары 14, 25 классов МКТУ относятся к одним и тем же родовым группам товаров, имеют общие признаки родовой группы, такие как, круг потребителей, назначение, условия реализации и, следовательно, являются однородными.

Однородность товаров, представленных в перечнях заявленного обозначения товарного знака по свидетельству №659022, заявителем не оспаривается.

Установленное сходство заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству №659022 с учетом однородности товаров 14, 25 классов МКТУ свидетельствует о невозможности регистрации заявленного обозначения в отношении товаров 14, 25 классов МКТУ испрашиваемого уточненного перечня, поскольку оно не соответствует для этих товаров пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

Резюмируя сказанное, оснований для изменения решения Роспатента от 21.06.2022 не имеется.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 03.10.2022, оставить в силе решение Роспатента от 21.06.2022.**