

**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.

По результатам рассмотрения данного возражения Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 28.08.2020 об отказе в удовлетворении возражения, поступившего 22.05.2020, и оставлении в силе решения Роспатента от 23.03.2020.

При этом принималось во внимание то, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак ассоциируются друг с другом в целом в силу наличия у соответствующих сравниваемых 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**»).

В этой связи было отмечено, что 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, причем 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.

Кроме того, коллегией учитывалось еще и то, что в составах сравниваемых знаков 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**»).

Исходя из изложенного выше коллегия пришла к выводу, что сравниваемые знаки, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

При этом все приведенные в заявке товары 33 класса МКТУ, представляющие собой различные алкогольные напитки и составы для их изготовления, были признаны 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 охраняется противопоставленный товарный знак, 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.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак были признаны сходными до степени смешения в отношении указанных однородных товаров, что и обусловило вывод коллегии о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Однако решением Суда по интеллектуальным правам от 03.02.2021 по делу № СИП-991/2020 решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 28.08.2020 было признано недействительным, так как в ходе рассмотрения данного спора судом было получено письмо-согласие от 30.10.2020 от правообладателя противопоставленного товарного знака, которым им было выражено соответствующее согласие на регистрацию заявленного обозначения по заявке № 2019711992 в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении всех приведенных в ней товаров 33 класса МКТУ.

Данное согласие было квалифицировано судом как результат примирения стороны по делу и лица, согласие которого на предоставление правовой охраны товарному знаку необходимо в соответствии с требованиями гражданского законодательства, что и послужило ему основанием для отмены оспариваемого решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 28.08.2020.

Исходя из вышеизложенных обстоятельств, суд обязал Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение с учетом соответствующего судебного акта.

Признание судом решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 28.08.2020 недействительным влечет за собой, на основании статьи 13 Кодекса, восстановление положения, существовавшего до нарушения права, ввиду чего возражение, поступившее 22.05.2020, считается

нерассмотренным и, следовательно, подлежит повторному рассмотрению Роспатентом.

Таким образом, во исполнение решения Суда по интеллектуальным правам от 03.02.2021 по делу № СИП-991/2020 возражение было повторно рассмотрено на заседании коллегии, состоявшемся 23.04.2021, с учетом установленного судом нового обстоятельства.

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 абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

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. Данный товарный знак охраняется на имя другого лица, в частности, в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Правообладателем данного товарного знака (Открытым акционерным обществом «Барнаульский пивоваренный завод», г. Барнаул), действительно, было выражено согласие на государственную регистрацию заявленного обозначения по заявке № 2019711992 в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении всех приведенных в заявке товаров 33 класса МКТУ, что подтверждается соответствующим письмом-согласием от 30.10.2020, оригинал которого был представлен заявителем коллегии корреспонденцией, поступившей 06.04.2021 (далее – письмо-согласие [1]).

Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак отличаются друг от друга цветовым и шрифтовым их исполнением, наличием в противопоставленном товарном знаке изобразительных элементов и иного слова, отсутствующих в заявленном обозначении.

На основании письма-согласия [1], принимая во внимание имеющиеся у сопоставляемых знаков некоторые различия, отмеченные выше, коллегия не усматривает каких-либо оснований для вывода о том, что заявленное обозначение может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Исходя из изложенных выше обстоятельств, коллегия считает возможным в соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса признать то, что противопоставленный товарный знак не препятствует регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех приведенных в заявке товаров 33 класса МКТУ.

Таким образом, не имеется каких-либо оснований для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех приведенных в заявке товаров.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 22.05.2020, отменить решение Роспатента от 23.03.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019711992.**