

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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 возражение, поступившее 17.12.2018, поданное ООО «Лидия», г. Краснодар (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 21.08.2018 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2017725547, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2017725547 (дата подачи заявки 26.06.2017) испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «**ХАНТА**
HUNTA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов.

Решение Роспатента от 21.08.2018 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2017725547 принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака только в отношении части товаров 32 класса МКТУ.

В отношении другой части товаров 32 и товаров 33 классов МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с положениями пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с товарным знаком «ХАНТЫ» по свидетельству №642195,

зарегистрированным с более ранним приоритетом на имя другого лица в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ, признанных однородными с частью заявленных товаров 32 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 17.12.2018, заявителем выражено несогласие с данным решением Роспатента.

Заявитель полагает, что противопоставленный товарный знак «ХАНТЫ» не является сходным до степени смешения с заявленным обозначением, поскольку отличается от него по фонетическому, графическому и семантическому признакам сходства.

Сравнивая заявленное обозначение с противопоставленным товарным знаком, заявитель отмечает, что они не имеют звукового сходства, т.к. имеют разное количество слов, слогов, букв, а различие окончания словесных элементов «ХАНТЫ» и «ХАНТА HUNTA» обуславливает их различное звуковое восприятие, исключающее возможность фонетического смешения.

Графическое сходство отсутствует ввиду наличия в заявленном обозначении двух слов, в отличие от противопоставленного товарного знака, состоящего из одного слова.

Семантическое отличие заключается в отсутствии смыслового значения в заявленном обозначении, в то время как противопоставленный товарный знак является лексической единицей, которая обозначает наименование малочисленного угорского народа, проживающего на севере Западной Сибири в Ханты-Мансийском автономном округе.

В возражении сделан вывод о том, что сравниваемые обозначения не ассоциируются между собой в целом и, соответственно, не являются сходными до степени смешения.

Кроме того, заявитель ссылается на судебное решение от 19 марта 2018 по делу №СИП-654/2017, в котором было указано на отсутствие сходства обозначений «РОЛЬФ ROLF» и «WOLF».

Возражение также содержит просьбу о внесении в заявленное обозначение изменения, касающегося выполнения словесных элементов «ХАНТА HUNTA»

оригинальным шрифтом, а именно: «».

На основании изложенного заявитель просит учесть изложенные доводы и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017725547 в отношении всех заявленных товаров.

К возражению приложено заявление о внесении изменений в заявленное обозначение.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (26.06.2017) поступления заявки №2017725547 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482 и введенные в действие 31 августа 2015г. (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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 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. 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).

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено словесное обозначение

ХАНТА
HUNTA
«**ХАНТА**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов.

Рассмотрев представленное заявление о внесении изменений в обозначение, коллегия сочла нецелесообразным его удовлетворение, поскольку изменение шрифта касается визуального восприятия обозначения, но не устраняет причину, послужившую единственным основанием для принятия решения об отказе в регистрации товарного знака в отношении товаров 33 и части товаров 32 классов МКТУ, при этом в значительной степени меняется общее восприятие заявленного обозначения.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №642195 представляет собой словесное обозначение «**ХАНТЫ**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Товарный знак охраняется в отношении

товаров 33 класса МКТУ «аперитивы; арак; байцзю [китайский алкогольный напиток]; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; водка анисовая; водка вишневая; джин; дижестивы [ликеры и спиртные напитки]; коктейли; кюрасо; ликер анисовый; ликеры; напитки алкогольные, кроме пива; напитки алкогольные смешанные, за исключением напитков на основе пива; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки, полученные перегонкой; напитки спиртовые; напиток медовый [медовуха]; настойка мятная; настойки горькие; нира [алкогольный напиток на основе сахарного тростника]; ром; сакэ; сидр грушевый; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые».

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком [определено на основании фонетического сходства словесных элементов «ХАНТА» - «ХАНТЫ», которое обусловлено наличием совпадающих звуков, букв и слогов, расположенных в одинаковой последовательности.

Что касается слова «HUNTA», то учитывая, что в заявленном обозначении оно воспринимается как транслитерация слова «ХАНТА», выполненного буквами латинского алфавита, его прочтение по правилам английского языка также может восприниматься как фонетически сходное со словом «ХАНТЫ».

Отличие в звуках и буквах, расположенных в конце сравниваемых слов при полном совпадении остальных звуков и букв, не может повлиять на общий вывод о фонетическом сходстве, поскольку, учитывая ударение, падающее на первый слог, и редуцирование звука в конце слов, оно не играет существенной роли при произношении.

Несмотря на то, что слово «ХАНТА» не является лексической единицей русского языка, оно способно вызывать в сознании потребителя сходные ассоциации со словом «ХАНТЫ».

Сравниваемые словесные элементы «ХАНТА» - «ХАНТЫ» обладают визуальным сходством, поскольку выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами одного русского алфавита.

Установленное сходство словесных элементов сравниваемых знаков определяет общий вывод о сходстве знаков, несмотря на некоторое визуальное различие, обусловленном присутствием в противопоставленном знаке слова, выполненного буквами латинского алфавита.

Однородность товаров 33 и части товаров 32 (пиво, сусло пивное, экстракты хмелевые для изготовления пива) классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, с товарами 33 класса МКТУ, в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак, заявителем не оспаривается. Вместе с тем коллегия отмечает, что однородность этих товаров обусловлена принадлежностью их к одной родовой группе алкогольных напитков, которые имеют одинаковое назначение, круг потребителей и условия реализации.

В отношении ссылки заявителя на решение Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-654/2017 коллегия отмечает, что данное судебное решение не может быть принято во внимание, поскольку оно принято по спору между иными сторонами в отношении другого предмета спора.

Таким образом, решение Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса для товаров 33 и части товаров 32 класса МКТУ является обоснованным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.12.2018, и оставить в силе решение Роспатента от 21.08.2018.