

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления**

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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, рассмотрела поступившее 19.03.2021 возражение компании Loch Lomond Distillers Limited, Великобритания (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019735515 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2019735515 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 22.07.2019 на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «**GLEN SCOTIA**», выполненное буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 19.11.2020 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 в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ с товарными знаками по свидетельствам №№ 487926 («**GLENSCOTT**») и 607247 («**SCOTTISH GLEN**»), охраняемыми на имя других лиц и имеющими более ранние приоритеты.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 19.03.2021 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 19.11.2020. Доводы возражения сводятся к тому, что сравниваемые знаки не являются сходными, так как они отличаются друг от друга своими шрифтовыми исполнениями, количеством слов, слогов, звуков и букв и составами звуков и букв, а также ударениями и смысловыми значениями, поскольку являются фантазийными (изобретенными), в силу чего могут порождать различные ассоциации.

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 и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (22.07.2019) 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 заглавными буквами латинского алфавита словесное обозначение «**GLEN SCOTIA**». Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 22.07.2019 испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 487926 («**GLENSCOTT**») и 607247 («**SCOTTISH GLEN**») с более ранними приоритетами от 27.10.2011 и 29.08.2013, соответственно, представляют собой соответствующие словесные обозначения, выполненные также стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Данные товарные знаки охраняются в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по фонетическому критерию сходства сравниваемых обозначений показал, что они ассоциируются друг с другом в целом в силу наличия у них весьма близких составов звуков и совпадающих звукосочетаний, что обуславливается полным фонетическим вхождением одного обозначения в другое, а именно противопоставленного товарного знака «**GLENSCOTT**» по свидетельству № 487926 в заявленное обозначение «**GLEN SCOTIA**», когда двойные «ТТ» на слух воспринимаются лишь как один звук, либо расположением совпадающих звукосочетаний в заявленном обозначении и противопоставленном товарном знаке по свидетельству № 607247 всего лишь в различной, но логически определенной последовательности («**GLEN SCOTIA**» – «**SCOTTISH GLEN**»),

которая, наряду с обусловленными ею же разными ударениями, при восприятии этих обозначений на слух существенно не изменяет их крайне заметного созвучия в целом.

Так, с учетом отмеченного выше, в заявленном обозначении абсолютное большинство звуков (8 звуков из 10) полностью совпадают с составом звуков в противопоставленном товарном знаке «**GLENSCOTT**» по свидетельству № 487926, а также 9 звуков из 10 заявленного обозначения – с 9 звуками из 10 в составе противопоставленного товарного знака «**SCOTTISH GLEN**» по свидетельству № 607247.

Исходя из указанных обстоятельств, коллегия пришла к выводу о наличии у заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков фонетического сходства.

Сходство сравниваемых знаков усиливается еще и за счет того, что все они выполнены одинаковым (стандартным) шрифтом заглавными буквами одного и того же (латинского) алфавита.

Как верно было отмечено в возражении самим же заявителем, сравниваемые знаки являются фантазийными (изобретенными), то есть не обладающими какими-либо определенными смысловыми значениями. Отсюда следует, что они, в принципе, вовсе не подлежат сопоставительному анализу по семантическому критерию сходства обозначений.

При этом довод возражения о том, что данные фантазийные обозначения имеют разную семантику из-за различных порождаемых ими ассоциаций, является совершенно некорректным именно ввиду отсутствия у них каких-либо строго определенных смысловых значений в целом, которые обуславливались бы наличием каких-либо соответствующих грамматических и семантических взаимосвязей между составляющими их словами.

Однако в этой связи возможно отметить и то, что наличие в сравниваемых знаках отдельных совпадающих слов «**GLEN**» (в переводе с английского языка означает «долина») и близких по своему смысловому значению слов «**SCOTIA**» («Шотландия») и «**SCOTTISH**» («шотландский»), скорее всего, указывает

напротив, на подобие заложенных в сравниваемые знаки идей, еще более усиливая их ассоциации друг с другом в целом.

В свою очередь, некоторые все же имеющиеся у сравниваемых знаков отличия по количеству слов, слогов, звуков и букв и составу звуков и букв играют лишь второстепенную роль при восприятии этих знаков как сходных в целом.

При сравнительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков коллегия исходила из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеет именно фонетический фактор, на основе которого и было установлено их сходство. 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 противопоставленные товарные знаки, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

Все приведенные в заявке товары 33 класса МКТУ, представляющие собой различные алкогольные напитки, и товары 33 класса МКТУ, для которых охраняются противопоставленные товарные знаки, либо совпадают, либо соотносятся как вид-род (как различные виды алкогольных напитков), либо относятся к одной и той же соответствующей родовой группе товаров (алкогольные напитки), то есть они являются однородными, что 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 противопоставленные товарные знаки являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

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 19.03.2021, оставить в силе решение Роспатента от 19.11.2020.**