

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 поступившее 30.11.2022 возражение, поданное ООО «РОДНИК И К», г. Мытищи (далее – заявитель), на решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021784097, при этом установила следующее.



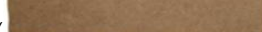
Комбинированное обозначение «» по заявке №2021784097 с датой поступления от 16.12.2021 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 06, 16, 20, 21, 24, 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 27.04.2022 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021784097 в отношении всех товаров 06, 16, 20, 24 классов МКТУ, при этом в отношении всех заявленных товаров 21, 32, 33 классов МКТУ правовая охрана не была предоставлена. Основанием для принятия решения

явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до



степени смешения с обозначением «» по заявке №2021718843 с датой поступления 31.03.2021, поданным на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 32, 33 классов МКТУ [1].

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее



зарегистрированным на имя другого лица знаком «» (по международной регистрации №993373 с конвенционным приоритетом от 24.07.2008) в отношении товаров 21 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 21 класса МКТУ [2].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.11.2022, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель выразил согласие с решением Роспатента от 27.04.2022 в части отказа в регистрации заявленного обозначения в отношении всех товаров 21 класса МКТУ;
- настоящим возражением заявитель оспаривает решение Роспатента от 27.04.2022 только в части отказа в регистрации заявленного обозначения в отношении всех товаров 32, 33 классов МКТУ;

- в отношении противопоставленного обозначения по заявке №2021718843 [1] заявитель сообщает, что правообладателем указанного обозначения были внесены изменения в изображение товарного знака, а именно был исключен словесный элемент «HUNTER'S»; данному обозначению была предоставлена правовая охрана решением Роспатента от 30.07.2022 и присвоен номер свидетельства 887217;

- заявленное обозначение и противопоставленное обозначение по заявке №2021718843 [1] не являются сходными до степени смешения, поскольку различаются фонетически, визуально и семантически и никоим образом не ассоциируются друг с другом.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 27.04.2022 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 06, 16, 20, 24, 32, 33 классов МКТУ.

При подготовке к рассмотрению возражения были выявлены дополнительные обстоятельства, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

К указанным обстоятельствам относится то, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, так как оно является

сходным с товарными знаками «**BELUGA HUNTING**», « **BY BELUGA** » по свидетельствам №№483854 [3], 673189 [4] в отношении однородных товаров 32, 33 классов МКТУ.

Коллегия отмечает, что выявление новых обстоятельств, препятствующих регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, предусмотрено пунктом 45 Правил ППС. Возможность выдвижения новых обстоятельств, препятствующих регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака,

также была подтверждена судебной практикой (решение Суда по интеллектуальным правам от 29.11.2021 по делу №СИП-668/2021).

Указанные выше дополнительные обстоятельства были оглашены на заседании коллегии 10.01.2023 и занесены в соответствующую графу протокола членами коллегии. Заявителю была предложена возможность предоставить свои письменные пояснения по поводу дополнительных обстоятельств, выявленных коллегией при подготовке к рассмотрению возражения.

Заявитель 26.01.2023 направил дополнительные пояснения по поводу дополнительных обстоятельств, выявленных коллегией при подготовке к рассмотрению возражения, в которых отмечал следующее:

- заявитель считает, что товарные знаки [3-4] не являются сходными до степени смешения с обозначением, заявленным по заявке №2021784097, поскольку они различаются по фонетическому, визуальному и семантическому признакам сходства;

- заявленное обозначение прочитывается [ХАНТЕР ЗЕ ГЕЙМ БЕГИНС], в то время как противопоставленные товарные знаки имеют следующие звучания [БЕЛУГА ХАНТИНГ], [ХАНТИНГ БАЙ БЕЛУГА], то есть сравниваемые обозначения имеют различный состав гласных и согласных звуков, что определяет их фонетическое различие;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [3-4] различаются по визуальному признаку сходства, так как выполнены разными видами и размерами шрифтов, кроме того, в состав заявленного обозначения входит оригинальная изобразительная композиция, которая обращает на себя внимание потребителей и отсутствует в противопоставленных товарных знаках;

- заявленное обозначение включает в себя словесный элемент «THE GAME BEGINS», который переводится на русский язык как «игра начинается» и может вызывать у потребителей ассоциативные образы, связанные, например, с компьютерными играми; противопоставленные товарные знаки включают в себя словесные элементы «BELUGA HUNTING»/«HUNTING BY BELUGA», которые

переводятся на русский язык как «охота белуги»/«охота от белуги», то есть сравниваемые обозначения различаются и по сематическому критерию сходства.

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

С учетом даты (16.12.2021) поступления заявки №2021784097 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации.

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 положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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

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 «» является комбинированным, состоящим из графических и изобразительных элементов, и из словесных элементов «HUNTER», «THE GAME BEGINS», выполненных стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 06, 16, 20, 21, 24, 32, 33 классов МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров 21, 32, 33 классов МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения обозначений [1-2].

Вместе с тем, при подготовке к рассмотрению возражения коллегией были выявлены дополнительные обстоятельства, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. К указанным обстоятельствам относится то, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, так как оно является сходным с товарными знаками по свидетельствам №№483854 [3], 673189 [4] в отношении однородных товаров 32, 33 классов МКТУ.



Противопоставленное обозначение «» [1] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из графических и изобразительных элементов, и из словесного элемента «ОКНОТНИЧУА», выполненного оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивалась, в том числе, в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

Так, правообладатель данного противопоставления [1] на стадии экспертизы внес изменения в изображение данного обозначения, а именно исключил из него словесный элемент «HUNTER'S», который располагался под ружьями (исходящая корреспонденция от 27.07.2022), следовательно, у коллегии нет оснований для противопоставления указанного обозначения в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.



Противопоставленный знак «» [2] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из графического элемента в виде

четыреугольника, и из словесного элемента «HUNTER», выполненного стандартным шрифтом заглавными латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 21 класса МКТУ.

В связи с тем, что заявитель выразил согласие с решением Роспатента от 27.04.2022 в части отказа в регистрации заявленного обозначения в отношении всех товаров 21 класса МКТУ, знак [2], противопоставленный в отношении товаров 21 класса МКТУ, может не учитываться при анализе заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Противопоставленный товарный знак «**BELUGA HUNTING**» [3] представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.



Противопоставленный товарный знак «**BY BELUGA**» [4] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из различных изобразительных элементов, и из словесных элементов «HUNTING», «BY BELUGA», выполненных стандартными шрифтами заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [4] включает в свой состав как изобразительный, так и словесные индивидуализирующие элементы, которые равным образом оказывают влияние на формирование образа знака, при этом воспринимаются по отдельности друг от друга.

Вместе с тем, как известно, основную индивидуализирующую функцию в комбинированных обозначениях выполняют словесные элементы, которые могут быть восприняты не только визуально, но и на слух (например, посредством звуковой рекламы), вследствие чего легче запоминаются потребителем. Такими

словесными элементами противопоставленного товарного знака [4] являются словесные элементы «HUNTING», «BY BELUGA», которые и несут основную индивидуализирующую функцию указанного противопоставления.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.



Коллегия отмечает, что в заявленном обозначении «» словесный элемент «HUNTER» является значимым, поскольку он расположен в его верхней части, выполнен крупным жирным шрифтом, именно с него начинается прочтение заявленного обозначения, в силу чего он запоминается потребителями и обращает на себя внимание в первую очередь.

В отношении графических и изобразительных элементов заявленного обозначения коллегия отмечает, что в отношении 32, 33 классов МКТУ они могут восприниматься потребителями как этикетка, предназначенная для маркировки бутылок, при этом сама продукция будет произноситься потребителями по элементу «HUNTER», который способен их индивидуализировать.

Что касается словесных элементов «THE GAME BEGINS» заявленного обозначения, то коллегия отмечает, что данные элементы расположены в нижней части обозначения и слабо влияют на восприятие товарного знака потребителями.



Противопоставленные товарные знаки «**BELUGA HUNTING**», «**BY BELUGA**» по свидетельствам №№483854 [3], 673189 [4] принадлежат одному лицу (компании

БЕЛУГА ГЛОБАЛ ЛТД, Кипр) и включают в свой состав значимый элемент «HUNTING», который выполнен крупными буквами в обоих знаках, обращает на себя внимание потребителей и запоминается ими. При этом словесный элемент «HUNTING» является лексической единицей английского языка и переводится на русский язык как «охота» (<https://woordhunt.ru/word/hunting>), а словесный элемент «BELUGA» переводится на русский язык как «белуга» (<https://woordhunt.ru/word/beluga>). Таким образом, словесные элементы «BELUGA HUNTING»/«HUNTING BY BELUGA» могут переводиться на русский язык как словосочетание «охота от белуги», в котором их словесные элементы построены на подчинительной связи, где определяющим является слово «HUNTING» (охота), а слова «BELUGA»/«BY BELUGA» (белуга/от белуги) будут являться уточнением, пояснением в отношении того, кем именно ведётся охота. Дополнительно, коллегия указывает, что в состав противопоставленного товарного знака [4] входит изображение ружей, что усиливает ассоциативное восприятие потребителями данного противопоставления как связанного с охотой. Следовательно, коллегия приходит к выводу о том, что в указанных противопоставлениях основную индивидуализирующую нагрузку будет нести словесный элемент «HUNTING».

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] было установлено, что сравниваемые знаки содержат фонетически сходные основные индивидуализирующие словесные элементы «HUNTER»/«HUNTING», что приводит к звуковому сходству обозначений в целом.

Значимый словесный элемент заявленного обозначения прочитывается как [Х А Н Т Е Р], а основные индивидуализирующие элементы противопоставленных ему товарных знаков [3, 4] имеют следующее произношение: [Х А Н Т И Н] (согласно правилам фонетики английского языка буква «g», расположенная в конце слова, не произносится в устной речи, а лишь образует носовой звук, смягчая впереди стоящую согласную «n» (<https://lingualeo.com/ru/blog/2018/01/19/zvuk-n-v-angliyskom/>)). Фонетическое сходство было установлено на основе наличия

совпадающих согласных звуков [Х, Н, Т] и совпадающего гласного звука [А], расположенных в одинаковой последовательности. Фонетическое сходство установлено на совпадающей части [Х А Н Т]. Таким образом, 4 букв из 6 имеют тождественное звучание, а разница в произношении двух конечных звуков не влияет на вывод о фонетическом сходстве сравниваемых обозначений.

Визуально заявленное обозначение сходно с противопоставленными товарными знаками [3-4], так как и само заявленное обозначение, и указанный противопоставленный товарный знак содержат основные индивидуализирующие элементы, выполненные буквами латинского алфавита.

Коллегия отмечает, что словесный элемент «HUNTER» заявленного обозначения и словесный элемент «HUNTING» противопоставленных товарных знаков [3-4] являются однокоренными лексическими единицами английского языка и переводятся на русский язык как «охотник»/«охота», что сближает их по семантическому критерию сходства.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что, сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление и, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что товары 32 класса МКТУ «аперитивы безалкогольные; вода газированная; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды столовые; квас; коктейли безалкогольные; лимонады; напитки безалкогольные; напитки безалкогольные из сухофруктов; напитки изотонические; напитки на базе меда безалкогольные; напитки на базе риса, кроме заменителей молока; напитки на базе сои, кроме заменителей молока; напитки на основе алоэ вера безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; напитки обогащенные протеином спортивные; напитки прохладительные безалкогольные; напитки со вкусом кофе безалкогольные; напитки со вкусом чая безалкогольные; напитки фруктовые безалкогольные; напитки энергетические; нектары фруктовые с мякотью

безалкогольные; оршад; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; сок томатный [напиток]; сок яблочный безалкогольный; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; составы безалкогольные для приготовления напитков; составы для производства газированной воды; таблетки для изготовления газированных напитков; шенди; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; эссенции безалкогольные для приготовления напитков» заявленного обозначения являются однородными товарам 32 класса МКТУ «минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков, аперитивы безалкогольные; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды столовые; квас [безалкогольный напиток]; коктейли безалкогольные; лимонады; молоко арахисовое [напитки безалкогольные]; молоко миндальное [напиток]; напитки изотонические; напитки на базе меда безалкогольные; напитки на основе алоэ вера безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; напитки фруктовые безалкогольные; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; оршад; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; сок томатный [напиток]; сок яблочный безалкогольный; соки овощные [напитки]; составы для изготовления газированной воды; составы для изготовления ликеров; составы для изготовления минеральной воды; сусло солодовое; таблетки для изготовления газированных напитков; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; эссенции для изготовления напитков» противопоставленного товарного знака [3], поскольку сравниваемые товары относятся к напиткам безалкогольным, имеют одно назначение, область применения, условия сбыта и круг потребителей.

Товары 32 класса МКТУ «вино ячменное [пиво]; коктейли на основе пива; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для

изготовления пива;», а также товары 33 класса МКТУ «аперитивы; арак; 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 зерновые дистиллированные; напитки алкогольные на основе сахарного тростника; напитки алкогольные смешанные, за исключением напитков на основе пива; напитки алкогольные, кроме пива; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый [медовуха]; настойка мятная; настойки горькие; ром; сакэ; сидр грушевый; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые» заявленного обозначения являются однородными товарам 32 класса МКТУ «пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива» и товарам 33 класса МКТУ «аперитивы; арак; 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 смешанные, за исключением напитков на основе пива; напитки алкогольные, кроме пива; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; 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» противопоставленных товарных знаков [3, 4], поскольку сравниваемые товары относятся к алкогольным напиткам, имеют одно назначение, сферу применения и круг потребителей.

Однородность товаров 32, 33 классов МКТУ заявителем не оспаривается.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [3-4] в отношении однородных товаров 32, 33 классов МКТУ, и, следовательно, заявленное обозначение не соответствует положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.11.2022, изменить решение Роспатента от 27.04.2022 и отказать в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021784097 с учётом дополнительных оснований.