

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела поступившее 15.03.2024 возражение, поданное ООО «Объединенные Пивоварни - Холдинг» (далее — лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №938270, при этом установила следующее.



ФИЛОСОФИЯ ОХОТЫ

Оспариваемый товарный знак с приоритетом от 13.03.2023 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 02.05.2023 за №938270 на имя Общества с ограниченной ответственностью «ОДУВАН», 119019, Москва, Гоголевский б-р, 31, стр. 1, ком. 8 (RU) (далее - правообладатель) в отношении товаров 29, 30, 31, 32 и 33 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №938270 предоставлена в нарушение

требований, установленных пунктами 10, 6(2) статьи 1483 Кодекса и статьи 10 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак представляет собой обозначение, элемент которого является сходным до степени смешения с товарным знаком «ОХОТА». Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «ФИЛОСОФИЯ ОХОТЫ», зарегистрированное 02.05.2023 с датой приоритета 13.03.2023 в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ в числе прочих. Лицо, подавшее возражение, является правообладателем словесного товарного знака № 183777/1 «ОХОТА», зарегистрированного 24.01.2000 с датой приоритета 26.02.1998, действующего для идентичных и однородных по отношению к оспариваемым товарам 32, 33 классов МКТУ;

- элементом товарного знака «ФИЛОСОФИЯ ОХОТЫ» является защищенное средство индивидуализации – товарный знак «ОХОТА», который полностью входит в оспариваемый товарный знак, имеет более раннюю дату приоритета и зарегистрирован в отношении идентичных и однородных товаров 32 класса МКТУ. Следовательно, оспариваемый товарный знак был зарегистрирован в нарушение пункта 10 статьи 1483 Кодекса;

- оспариваемый товарный знак был зарегистрирован в нарушение подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, так как он сходен до степени смешения с серией товарных знаков лица, подавшего возражение, объединенных общим словесным элементом «ОХОТА», по свидетельствам №№183777/1, 281393, 327221, 624841, 545699, 616408, 610434, 458377, 467830 [1-9], что обусловлено их сходством по фонетическому, семантическому и графическому признакам сходства обозначений;

- оспариваемый товарный знак воспринимается как продолжение серии товарных знаков лица, подавшего возражение, что дополнительно свидетельствует о сходстве сравниваемых товарных знаков до степени смешения;

- товарный знак «ФИЛОСОФИЯ ОХОТЫ» зарегистрирован в отношении алкогольной и безалкогольной продукции, в том числе товаров, идентичных тем, в отношении которых зарегистрированы сходные товарные знаки по свидетельствам

№№ 183777/1, 281393, 327221, 624841, 616408, 610434, 458377, 467830, 545699, а также в отношении товаров с высокой степенью однородности, основанной на близости в рамках одного вида и рода товаров. Далее в возражении приведен анализ однородности товаров;

- к дополнительным обстоятельствам, увеличивающим вероятность смешения сравниваемых знаков в гражданском обороте, относится длительность использования и известность товарных знаков лица, подавшего возражение. В частности, пивная продукция под брендом «Охота» выпускается на рынок с начала 2000-х годов. В нынешнем дизайне пиво «Охота» производится с 2013 года, что подтверждается данными, доступными в открытом реестре Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка РФ (Приложение № 3). «Охота» – один из самых продаваемых брендов и бренд № 1 по объему прибыли;

- к дате подачи заявки на оспариваемый товарный знак бренд «Охота» несколько лет подряд становился победителем всероссийской премии «Товар года» в категории «крепкое пиво». Конкурс «Товар года» проводится в России при поддержке Торгово-промышленной палаты Российской Федерации (Приложение № 6). Сводный рейтинг за год формируется на основе данных компании Nielsen – наиболее авторитетного агрегатора маркетинговой информации о доли рынка, дистрибуции и эффективности промо-акций, а также сведений о потреблении товаров, которые анализируются исследовательской компанией COMCON Research на основании данных исследования, в рамках которого ежегодно опрашиваются 34 тыс. россиян из 60 городов с населением 100 тыс. жителей и больше. Победителями конкурса становятся наиболее продаваемые и наиболее популярные бренды. Продукция, маркированная товарным знаком «Охота», производится на мощностях всех производственных филиалов, расположенных в нескольких регионах страны. Значительные объёмы подтверждаются справкой об объемах производства, согласно которой в 2023 г. было произведено 1 899 835,723 гекталитров пива «Охота» (Приложение № 7). Данные объемы свидетельствуют о значительном присутствии товаров «Охота» на товарном рынке к дате подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака;

- поставки пива, маркированного товарным знаком «Охота», осуществлялись и до сих пор осуществляются по всей территории России в крупнейшие федеральные и региональные торговые сети, такие как: «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», «Красное&Белое», «Магнит», «Metro Cash and Carry», «Дикси», «Лента», «Народная 7Я семья», «Бристоль», «МАРИЯ-РА», «Зельгрос», «Верный», «АШАН Ритейл Россия», «Холидей Классик», «Пикник», «Полушка», «Монетка», «Командор», «Эссен», «Продсиб», «О'КЕЙ», «Ярче!», «Челны Хлеб», «Светофор», «Абсолют», «Гулливер», «Кировский», «Виктория», «SPAR», «Быстроном», «Семишагофф», «Аникс», «Магнолия», «Пеликан», «Норма», «Покупочка», «Тверской купец», «Титан», «Градусы», «Билла», «Гроздь», «Байрам», «Арарат», «Норман», «Отдохни-77», «Авоська», «Барис», «Самбери», «Вулкан», «Ярмарка», «Семь пятниц», «Копилка», «Гиперглобус», «Эконом», «Чибис», «Красный Яр», «Ирбис», «МясновЪ», «РеалЪ», «Пиво Сибири», «Нетто», «Гарант», «Кристалл», «Винлаб», «Мегамарт», «Праздничный», «Наш магазин», «Вкусный дом», «Седьмой континент», «Пчелка», «Семейный», «Ринг», «Оливье», «Реми», «Низкоцен», «Вольный купец», «Лайм», «Матрица», «Макси», «Европа», «БУМ», «Елисеевский», «Калинка», «Сытно», «Риомаг», «Столица», «Супер», «Мера Маркет», «Каравай», «Семерочка», «Универсал», «РусАлка», «Фреш25», «Виноводочный», «Северный градус», «Призма», «Райцентр», «Три кота», «Метрополис», «Петровский», «Алые паруса», «Елисей», «Глобус», «KESKO», «Мираторг», «Фортуна», «Я любимый», «Ближний», «Онега», «Багира», «Усть-терем», «Солнечный круг», «SEVEN», «Десятка», «Вестер», «Лучик», «Гензель», «Забота», «Новатор», «Лотос», «Столичный», «Сезон» и другие;

- учитывая значительные объемы производства и поставки пива «Охота» на российский рынок, внушительные финансовые затраты на рекламу и продвижение пива «Охота», активное использование лицом, подавшим возражение, товарных знаков, объединенных общим элементом «Охота», на протяжении 20 лет, справедливо утверждать, что указанные товарные знаки узнаваемы и широко известны потребителю;

- действия правообладателя по регистрации оспариваемого товарного знака являются недобросовестными, поскольку направлены на преодоление вступившего в законную силу судебного акта (ранее Суд по интеллектуальным правам прекратил в связи с неиспользованием правовую охрану товарного знака, принадлежащего правообладателю и сходного до степени смешения с оспариваемым знаком;

- в соответствии с актуальной судебной практикой, действия лица, связанные с приобретением товарного знака, содержащего обозначение, сходное с товарным знаком, ранее принадлежавшим этому лицу, правовая охрана которого была досрочно прекращена в связи с неиспользованием (статья 1486 Кодекса), признаются злоупотреблением правом, поскольку являются направленными на преодоление вступившего в законную силу судебного акта (пункт 6 Обзора судебной практики по делам, связанным с оценкой действий правообладателей товарных знаков (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 15.11.2023));

- Судом по интеллектуальным правам было рассмотрено дело №СИП-993/2022, в рамках которого досрочно прекращена правовая охрана товарного знака правообладателя по свидетельству №641071;

- правообладатель, будучи осведомленным об инициированном споре по отмене товарного знака №641071 и оценивая риски аннулирования его правовой охраны, подал и впоследствии не отозвал заявку на регистрацию видоизменного товарного знака с идентичным словесным элементом «ФИЛОСОФИЯ ОХОТЫ», несмотря на установление Судом по интеллектуальным правам сходства до степени смешения товарного знака правообладателя «Философия охоты» с серией товарных знаков «Охота». Указанное поведение свидетельствует о недобросовестности данных действий и нарушении положений статьи 10 Кодекса, статьи 10.bis Конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №938270 недействительным в отношении всех товаров 32 и 33 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Практика Суда по интеллектуальным правам по отмене товарных знаков, зарегистрированных в нарушение пункта 10 статьи 1483 Кодекса, копия на 1 л.
2. Решение Суда по интеллектуальным правам от 12.04.2022 по делу №СИП-993/2022, копия на 15 л.
3. Выгрузка о значении слова «Охота» из Толкового словаря Ожегова, копия на 1 л.
4. Выгрузка о значении слова «Философия» из Толкового словаря Ожегова, копия на 1 л.
5. Выписка из Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка РФ в отношении зарегистрированного пива «Охота» в 2013 г., включая маркировку алкогольной продукции, копия на 5 л.
6. Публикация в СМИ «Товар года 2017», копия на 5 л.
7. Справка об объемах производства пива «Охота» за период с 2017 по 2023 гг., копия на 2 л.
8. Договор и товарно-транспортные накладные на поставку пива под брендом «Охота» ООО «Витта», копия на 107 л.
9. Договор и товарно-транспортные накладные на поставку пива под брендом «Охота» ООО «Двина», копия на 113 л.
10. Договор и товарно-транспортные накладные на поставку пива под брендом «Охота» ООО «Атлант», копия на 134 л.
11. Договор и товарно-транспортные накладные на поставку пива под брендом «Охота» ООО «Тандер», копия на 138 л.
12. Выборочные товарно-транспортные накладные, свидетельствующие о крупных поставках продукции под брендом «Охота», копия на 8 л.
13. Справка об объемах затрат на продвижение пива «Охота» в 2017-2023 гг.

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель представил отзыв, мотивированный следующими доводами.

Входящий в состав оспариваемого товарного знака словесный элемент «ОХОТЫ», сам по себе, имеет фонетическое и семантическое сходство со словесным товарным знаком «ОХОТА» лица, подавшего возражение. Вместе с тем, товарного знака №938270, не занимающим доминирующего положения в его

композиции, а входит в состав неделимого словосочетания «ФИЛОСОФИЯ ОХОТЫ» оспариваемого знака, в котором слово «ОХОТЫ» является значимым элементом для восприятия знака в целом. В связи с этим отсутствуют основания для применения к оспариваемому товарному знаку правовой нормы, предусмотренной пунктом 10 статьи 1483 Кодекса (аналогичная позиция изложена в решении Роспатента от 29.01.2024 по заявке № 2017739674/33).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №938270 является многозначным, воспринимается каждым человеком, исходя из его воображения, фантазии и жизненного опыта. Ключевым, основополагающим для восприятия словесного обозначения «ФИЛОСОФИЯ ОХОТЫ» является слово «ФИЛОСОФИЯ». Слово «ОХОТЫ» является зависимым, дополнительным по отношению к слову «ФИЛОСОФИЯ». При использовании в связанном тексте словосочетания «ФИЛОСОФИЯ ОХОТЫ» допускается периодическое замещение слова «ОХОТЫ» общими описательными словами такими, как «такая», «данная», «указанная» и т.д., что подчёркивает основную смысловую функцию слова «ФИЛОСОФИЯ». При этом такое замещение слова «ФИЛОСОФИЯ» ведёт к потере смысла. Например: ФИЛОСОФИЯ ОХОТЫ представляет собой не изученное в полной мере явление. Кем-то ТАКАЯ ФИЛОСОФИЯ воспринимается как аллегорическое, поэтическое понятие. Другими же ДАННАЯ ФИЛОСОФИЯ воспринимается исключительно как объект прикладной терминологии. Значение словесного элемента товарного знака №938270 воспринимается как единое, цельное смысловое выражение. Потребитель, при восприятии данного словосочетания, не разделяет его на отдельные слова, а оценивает его семантику именно как семантику целого словосочетания «ФИЛОСОФИЯ ОХОТЫ», вкладывая в это словосочетание именно тот смысл, на который указывают его фантазия, воображение и жизненный опыт. Товарный знак ОХОТА по свидетельству №183777/1 воспринимается каждым человеком, исходя из его воображения, фантазии и зрительного опыта, однако, такое восприятие всегда ограничивается узким значением слова «ОХОТА» как единственного смыслового элемента обозначения. Таким образом, наблюдается отсутствие смыслового (семантического) сходства товарного знака №938270 и

товарного знака № 183777/1. Изложенный выше детальный анализ, проведенный на основе законодательно установленной методологии, указывает на отсутствие сходства до степени смешения между оспариваемым товарным знаком и товарным знаком ОХОТА в целом, в связи с чем реальное смешение и конкуренция товаров, маркированных сравниваемыми товарными знаками, не представляется возможным.

Действия правообладателя по приобретению прав на товарный знак №938270 не были связаны с преодолением вступившего в законную силу судебного акта, поскольку заявка на регистрацию товарного знака была подана 13.03.2023, то есть задолго до принятия решения Судом по интеллектуальным правам. Вопреки мнению лица, подавшего возражение, правообладатель не знал и не мог знать о каких-либо будущих выводах суда, рассматривающего спор, которые были отражены в решении Суда по интеллектуальным правам от 12.04.2023, а руководствовался исключительно необходимостью расширения серии своих средств индивидуализации, в том числе путем внесения в них оригинальных графических произведений, владельцем которых является Правообладатель. По смыслу статей 1 и 10 ГК РФ для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей) (пункт 2 Обзора судебной практики по делам, связанным с оценкой действий правообладателей товарных знаков, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 15.11.2023). Для установления наличия или отсутствия злоупотребления участниками гражданско-правовых отношений своими правами необходимо исследование и оценка конкретных действий и поведения этих лиц с позиции возможных негативных последствий для этих отношений, для прав и законных интересов иных хозяйствующих субъектов. При этом злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений (см. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 01.02.2024 №С01-2618/2023 по делу №А41-14958/2023).

Также в отзыве отмечено, что согласно разъяснениям Пленума №10, злоупотребление правом может быть установлено судом. При этом решение суда, которым установлено злоупотребление правом правообладателем при приобретении исключительного права, является основанием для оспаривания и признания недействительным полностью или частично предоставления правовой охраны товарному знаку на основании подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса. Таким образом, оценка обстоятельств, связанных со злоупотреблением правом, не относится к компетенции Роспатента. В свою очередь, лицо, подавшее возражение, не представило решения уполномоченного органа (суда), которым установлено злоупотребление правом правообладателем при приобретении исключительного права на оспариваемый товарный знак №938270.

На основании изложенного в отзыве правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

Правообладателем были приведены примеры регистраций товарных знаков со словом «ОХОТА» на других лиц. В ответ на это лицом, подавшим возражение, было отмечено, что факт того, что регистрация оспариваемого обозначения «ФИЛОСОФИЯ ОХОТЫ» не соответствует императивным правилам регистрации товарных знаков (статья 1483 Кодекса), не устраняется тем обстоятельством, что имеются иные товарные знаки со словесным элементом «Охота».

В отношении каждого из таких товарных знаков необходимо самостоятельно оценивать их сходство (в целом или отдельных элементов) с серией знаков лица, подавшего возражение, по всем трем критериям (фонетика, графика, семантика), анализировать степень однородности по перечням товаров и только после этого устанавливать правомерность или неправомерность регистрации в контексте пунктов 6 и/или 10 статьи 1483 Кодекса на основе обстоятельств каждого конкретного товарного знака, включающего элемент «Охота».

Правообладатель крайне выборочно приводит товарные знаки с элементом «Охота», а утверждения, озвученные представителем правообладателя на заседании 24.06.2024 о том, что лицо, подавшее возражение, оспаривает охрану только

товарного знака правообладателя, не соответствуют действительности. Являясь правообладателем серии товарных знаков со словесным элементом «Охота» и более двадцати лет производителем пива «Охота», лицо, подавшее возражение, активно защищает свой бренд. Помимо этого, оно намерен подать заявление о признании товарного знака № 183777/1 «ОХОТА» общеизвестным, а наличие иных товарных знаков с элементом «Охота», действующих для товаров 32 и/или 33 классов МКТУ, может существенно размывать ассоциации потребителей с конкретными товарами ООО «Объединенные Пивоварни – Холдинг», маркированных обозначением «Охота», и быть причиной для отказа в признании обозначения общеизвестным.

В качестве примера приведены товарные знаки с элементом «Охота», правовая охрана которых в отношении товаров 32 и/или 33 классов МКТУ была прекращена действиями по их оспариванию. Таким образом, существует большое количество товарных знаков с элементом «Охота», которые были зарегистрированы на имя третьих лиц и которые впоследствии были признаны сходными до степени смешения с серией товарных знаков «Охота» лица, подавшего возражение, и отменены в судебном или административном порядке.

Изучив материалы дела и выслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (13.03.2023) приоритета оспариваемого 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 регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 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.

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.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с требованиями пункта 10 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с настоящим Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения, а также объекты, указанные в пункте 9 настоящей статьи.

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, круг потребителей и другие признаки.



Оспариваемый товарный знак по свидетельству №938270 представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «ФИЛОСОФИЯ ОХОТЫ», выполненное буквами русского алфавита.

Согласно возражению предоставление правовой охраны товарному знаку оспаривается в отношении всех товаров 32 и 33 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак в отношении всех товаров 32 и 33 классов МКТУ не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения с серией товарных знаков по свидетельствам №№ 183777/1, 281393, 327221, 624841, 616408, 610434, 458377, 467830, 545699 [14], образованной словесным элементом «ОХОТА», зарегистрированной в отношении однородных товаров на имя лица, подавшего возражение, и имеющих более ранний приоритет.

Товарные знаки серии [14] представляют собой словесные и комбинированные обозначения со словом «ОХОТА», в том числе словесные обозначения «Охота», «СИБИРСКАЯ ОХОТА», «МЕДВЕЖЬЯ ОХОТА», «ОХОТА НА ВОЛКОВ», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита, а также словесное обозначение «Qhota».

Правовая охрана указанных знаков действует в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, относящихся к пиву, безалкогольным и алкогольным напиткам.

Однородность товаров оспариваемого знака и товаров серии [14] является очевидной, поскольку они либо совпадают по виду, либо относятся к одной родовой группе товаров – безалкогольные и алкогольные напитки, одинаковое назначение, имеют один круг потребителей и одинаковые рынки сбыта. При этом однородность товаров правообладателем товарного знака не оспаривается.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака с серией товарных знаков [14] на предмет их сходства до степени смешения в отношении однородных товаров показал, что они могут ассоциироваться между собой в целом, несмотря на некоторые отличия, что обусловлено следующими обстоятельствами.



В заявленном комбинированном обозначении «» основным индивидуализирующим элементом является словесный элемент «ФИЛОСОФИЯ ОХОТЫ», который акцентирует на себе внимание визуально и по смыслу, способствует запоминанию обозначения потребителями.

В комбинированном обозначении, каковым и является оспариваемый товарный знак, как правило, именно словесный элемент акцентирует на себе основное внимание потребителя, так как он легче запоминается и может быть воспроизведен на слух.

Словесный элемент «ФИЛОСОФИЯ ОХОТЫ» оспариваемого товарного знака является сходным фонетически и семантически со словом «ОХОТА», которое относится к сильным элементам товарных знаков [14], образующим серию товарных знаков лица, подавшего возражение.

С точки зрения фонетического признака сходства словесных обозначений имеет место вхождение в сравниваемые товарные знаки одного и того же слова русского языка «ОХОТЫ»/«ОХОТА».

Что касается семантического сходства сравниваемых обозначений «ФИЛОСОФИЯ ОХОТЫ» и «ОХОТА», то оно обусловлено сходными смысловыми ассоциациями, связанными с охотой, с процессом познания сути охоты и размышлениями на тему охоты, попыткой дать ответ на вопрос «Что такое охота – единение с природой или жестокое убийство».

Таким образом, принимая во внимание фонетическое и семантическое сходство элемента «ОХОТЫ» оспариваемого обозначения и слова «ОХОТА», являющегося элементом серии товарных знаков [14], а также семантическое сходство словосочетания «ФИЛОСОФИЯ ОХОТЫ» и серии товарных знаков со

словом «ОХОТА» следует признать оспариваемый товарный знак сходным с противопоставленной серией товарных знаков лица, подавшего возражение, по фонетическому и семантическому признакам сходства сравниваемых обозначений.

Вывод о сходстве словесного элемента «ФИЛОСОФИЯ ОХОТЫ» и серии товарных знаков, образованной словом «ОХОТА» лица, подавшего возражение, также подтвержден судебной коллегией в решении от 12.04.2022 по делу №СИП-993/2022, участниками которого являлись лицо, подавшее возражение, и правообладатель оспариваемого товарного знака, т.е. те же стороны, что и в данном споре.

В частности, при рассмотрении Судом по интеллектуальным правам заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака **ФИЛОСОФИЯ ОХОТЫ** по свидетельству №641071 в связи с его неиспользованием при сопоставлении словесного элемента «ФИЛОСОФИЯ ОХОТЫ» и обозначения «Охота»/«Ohota», которое является образующим элементом серии товарных знаков лица, подавшего возражение, суд пришел к выводу о сходстве данных обозначений за счет вхождения в них одного и того же словесного элемента, несмотря на наличие в спорном товарном знаке словесного элемента «Философия». Коллегия судей отмечает, что словосочетание «Философия охоты» является семантически обусловленным, где главное слово «Охота», относящееся к определенной семантической группе, требует употребления зависимого слова «Философия» в определенной форме. Словосочетание «Философия охоты» означает суть охоты, глубинный смысл охоты, т.е. семантически главным словом является именно слово «Охота». Также в приведенном судебном акте указано, что иногда сильный элемент кладется в основу серии знаков, образуемых путем присоединения к нему различных формантов или неохраняемых обозначений. Новое обозначение с тем же сильным элементом может рассматриваться как сходное до степени смешения с соответствующей серией знаков. Таким образом, судом сделан вывод, что обозначение «ФИЛОСОФИЯ ОХОТЫ» следует признать сходным с

противопоставленным обозначением «Охота»/ «Ohota», которое является элементом серии товарных знаков лица, подавшего возражение.

С точки зрения визуального признака сходства имеют место некоторые графические различия в выполнении сравниваемых товарных знаков, обусловленные их разной длиной в связи с наличием в них разного количества слов, а также наличием в оспариваемом знаке изобразительного элемента. Вместе с тем, следует отметить, что роль визуального критерия не является определяющей, поскольку в данном случае превалируют факторы фонетического и смыслового сходства, которые и обеспечивают ассоциирование сравниваемых обозначений друг с другом. Кроме того, сравниваемые товарные знаки выполнены буквами одного алфавита (русского), за исключением одного знака серии, что сближает их визуально.

Таким образом, следует признать, что оспариваемый товарный знак со словесным элементом «ФИЛОСОФИЯ ОХОТЫ» и серия товарных знаков со словом «ОХОТА» сходны между собой в целом, несмотря на некоторые отличия.

При этом оспариваемый товарный знак может восприниматься в качестве обозначения, входящего в серию товарных знаков лица, подавшего возражение.

В связи с указанным выше, а также с учетом наличия у лица, подавшего возражение, серии товарных знаков, объединенных общим элементом «ОХОТА», коллегия пришла к выводу, что сравниваемые товарные знаки являются сходными до степени смешения в отношении всех товаров 32 и 33 классов МКТУ, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, что позволяет ассоциировать сопоставляемые обозначения друг с другом в целом, несмотря на некоторые отличия.

С учетом установленного сходства до степени смешения оспариваемого знака с противопоставленной серией товарных знаков [14] при наличии высокой степени однородности товаров 32 и 33 классов МКТУ, а также репутации товарных знаков, объединенных общим элементом «ОХОТА», лица, подавшего возражение, существует определенная вероятность смешения потребителями этих обозначений в гражданском обороте.

В связи с указанным имеются основания для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров 32 и 33 классов МКТУ.

Что касается представленных правообладателем ссылок на зарегистрированные товарные знаки со словом «ОХОТА», то указанные товарные знаки не являются предметом рассмотрения возражения и, кроме того, правовая охрана их большей части прекращена по инициативе лица, подавшего возражение.

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса коллегия установила следующее.

Данная норма права подлежит применению, когда сравниваемые средства индивидуализации не являются сходными в целом, но при этом один знак включает в свой состав не доминирующий элемент, который является тождественным или сходным с противопоставленным средством индивидуализации другого лица.

В рассматриваемом случае сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака с противопоставленным товарным знаком «ОХОТА» по свидетельству № 183777/1 показал наличие между ними сходства до степени смешения.

Что касается входящего в состав оспариваемого знака словесного элемента «Охоты», фонетически и семантически сходного со словесным товарным знаком «ОХОТА», подавшего возражение, то указанный словесный элемент (Охота) не является отдельным элементом оспариваемого товарного знака, не занимающим доминирующего положения в его композиции, а входит в состав неделимого словосочетания «ФИЛОСОФИЯ ОХОТЫ» оспариваемого знака, в котором, как было указано выше, именно слово «Охоты» является определяющим элементом знака, что позволило коллегии прийти к выводу об отсутствии каких-либо оснований для применения к оспариваемому товарному знаку правовой нормы, предусмотренной пунктом 10 статьи 1483 Кодекса.

В отношении довода лица, подавшего возражение, о недобросовестности правообладателя, действия которого, связанные с регистрацией оспариваемого товарного знака, являются злоупотреблением правом, коллегия отмечает следующее.

Как следует из разъяснений Постановления Пленума ВС РФ № 10, злоупотребление правом может быть установлено судом. При этом решение суда, которым установлено злоупотребление правом правообладателем при приобретении исключительного права, является основанием для оспаривания и признания недействительным полностью или частично предоставления правовой охраны товарному знаку на основании подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

В данном случае лицо, подавшее возражение, не представило решения уполномоченного органа (суда), которым установлено злоупотребление правом правообладателем при приобретении исключительного права на оспариваемый товарный знак. Поскольку оценка обстоятельств, связанных со злоупотреблением правом, не относится к компетенции Роспатента и судебный акт с таким выводом в материалы дела не представлен, то у коллегии нет оснований для применения к оспариваемому товарному знаку положений подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 15.03.2024, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №938270 недействительным в отношении всех товаров 32 и 33 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.