


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.08.2023, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «АЙСПИРИТ ГРУПП», Московская область, г. Истра (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021774700, при этом установлено следующее.



Государственная регистрация товарного знака «» по заявке №2021774700, поданной 15.11.2021, испрашивалась на имя заявителя в отношении товаров 33, 32 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В соответствии с дополнительными материалами заявителя, поступившими 15.11.2021, в материалы заявки №2021774700 внесены изменения, касающиеся перечня товаров, а именно, из перечня исключены все товары 33 класса МКТУ.

Роспатентом 27.04.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть

зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пунктов 1, 3 (1), 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими товарными знаками:

TPOYKA

- « **TPOЙKA** » по свидетельству №480477 с приоритетом от 02.03.2011, зарегистрированным на имя «BTM Истеблишмент», Штедтле 28, 9490, Вадуз, Лихтенштейн, для товаров 33 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 32 класса МКТУ;

TPOЙKA

- « **TPOЙKA** » по свидетельству №918496 с приоритетом 14.03.2021, зарегистрированным на имя ООО Объединение «Золотой Бренд», 140030, Московская обл., Люберецкий р-н, п. Малаховка, ул. Стасова, 71 (ранее заявка №2021713849 была подана на имя ЗАО «Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана «МИР»», 140002, Московская область, г. Люберцы, Октябрьский пр-кт, 112), для однородных товаров 32 класса МКТУ.

Кроме того, в заключении по результатам экспертизы отмечено, что входящие в его состав заявленного обозначения словесные элементы «RUSSIAN IMPERIAL CAVIAR STOUT» (в переводе с английского языка - "Российский императорский икорный стаут"; "stout" – темное пиво (стаут), приготовленное с использованием жженого солода с добавлением карамельного солода и жареного ячменя; см. Интернет. словари. (см. <http://dic.academic.ru>, <https://www.translate.ru>, <https://translate.google.ru>, <https://alcofan.com/xarakteristika-piva-staut.html>) относятся к неохраемым на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку в отношении части товаров 32 класса «вино ячменное [пиво]; пиво; пиво солодовое; сусло пивное; сусло солодовое» указывают на вид товара, а также на местонахождение производителя товаров, место производства товаров.

В отношении других товаров 32 класса МКТУ, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку регистрация заявленного обозначения,

включающая словесный элемент «STOUT», способна ввести потребителя в заблуждение относительно вида, свойств товаров.

В письме-ответе заявитель выразил согласие с мнением экспертизы о том, что словесные элементы «RUSSIAN IMPERIAL CAVIAR STOUT» являются неохранными и ограничил перечень заявленных товаров 32 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 25.08.2023, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 27.04.2023, отметив следующее.

Заявитель согласен с выводами экспертизы относительно несоответствия заявленного обозначения требованиям пунктов 1, 3 (1) статьи 1483 Кодекса, в связи с чем просит исключить из правовой охраны заявленного обозначения словесные элементы «RUSSIAN IMPERIAL CAVIAR STOUT» и сократил испрашиваемый перечень, ограничив его товарами 32 класса МКТУ «вино ячменное [пиво]; пиво; пиво солодовое; сусло пивное; сусло солодовое».

Заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №480477 и №918496 имеют существенные фонетические и графические отличия.

Кроме того, заявитель просит принять во внимание, что противопоставленный товарный знак по свидетельству №480477 зарегистрирован для товаров 33 класса, а именно алкогольные напитки (за исключением пива), а обозначение по заявке №2021774700 заявлено для товаров 32 класса МКТУ «пиво». Сопоставляемые товары имеют разный круг конечного потребителя, в связи с чем потребитель не будет вводиться в заблуждение относительно изготовителя товаров.

В корреспонденции, поступившей 03.12.2024, заявитель привел следующие доводы в защиту регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака:

- заявитель совместно с производителем - ООО «Управляющая компания «Директория» выпускают пивную и безалкогольную продукцию под брендом

«BREWEBY» (товарный знак «» по свидетельству №660052), которую можно увидеть на сайте <https://nrbrewery.com/>;

- заявитель совместно с производителем разработали оригинальную рецептуру для пивного напитка с добавлением экстракта черной икры, для которого и планируют использовать заявленное обозначение в качестве этикетки для товара «пиво»;

- кроме того, заявитель совместно с производителем уже производят под другим товарным знаком «Горкунов» по свидетельству №1049090 по вышеуказанной рецептуре похожий пивной напиток с использованием обозначения «Русский Имперский Икорный Стаут»;

- в этой связи заявитель просит оставить словесные элементы «RUSSIAN IMPERIAL CAVIAR STOUT» в заявленном комбинированном обозначении в качестве неохраняемых элементов;

- в соответствии с письмом Министерства финансов Российской Федерации от 20 августа 2019 г. №03-14-11/63674 - пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива, отнесены к алкогольной продукции;

- согласно статье врача-кардиолога, терапевта, кандидата медицинских наук, члена Российского кардиологического общества и Европейского общества кардиологов Этери Колесник от 25 февраля 2020 года – «энергетические напитки» это средне- и сильногазированные безалкогольные и слабоалкогольные напитки, которые содержат вещества, создающие эффект бодрости, прилива сил и энергии;

- с 1 января 2018 года в России вступил в силу запрет на производство и продажу слабоалкогольных энергетических напитков. Соответствующие изменения внесены в федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»;

- на основании изложенного, можно сделать вывод, что пиво и слабоалкогольные энергетические напитки, не являются однородными товарами, так как слабоалкогольные энергетические напитки запрещены к производству, продаже и хранению на территории Российской Федерации, а значит у потребителя не может возникнуть вероятности принципиальной принадлежности этих товаров одному производителю;

- кроме того, сравниваемые товары имеют противоположный эффект, поскольку человек, употребляя алкоголь, хочет достичь эффекта расслабления, а употребляя энергетический напиток, человек хочет достичь противоположного эффекта - бодрствования.

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 27.04.2023 и зарегистрировать заявленное обозначение для уточненного перечня товаров 32 класса МКТУ «вино ячменное [пиво]; пиво; пиво солодовое; сусло пивное; сусло солодовое» с включением словесных элементов «RUSSIAN IMPERIAL CAVIAR STOUT» в состав товарного знака в качестве неохраняемых элементов.

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

С учетом даты подачи (15.11.2021) заявки №2021774700 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

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.

Согласно пункту 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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.


Согласно пункту 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 по заявке №2021774700 представляет собой



комбинированное обозначение «», включающее стилизованное изображение трех рыб, завитков и точек. Под изобразительным элементом на двух строках друг под другом размещены словесные элементы «RUSSIAN IMPERIAL CAVIAR STOUT» и «TROÏKA». Словесные элементы выполнены буквами латинского алфавита. Словесные элементы «RUSSIAN IMPERIAL CAVIAR STOUT» выполнены стандартным шрифтом, а слово «TROÏKA» выполнено оригинальным шрифтом. Все элементы обозначения размещены на фоне прямоугольника черного цвета и выполнены золотым цветом.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается заявителем в отношении скорректированного перечня товаров 32 класса МКТУ «вино ячменное [пиво]; пиво; пиво солодовое; сусло пивное; сусло солодовое».

Заявитель не оспаривает исключение словесных элементов «RUSSIAN IMPERIAL CAVIAR STOUT» (в переводе с английского языка – «Российский императорский икорный стаут») из самостоятельной правовой охраны в составе товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В связи с доводом экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, как способного вводить потребителя в заблуждение относительно вида, свойств товаров при наличии слов «RUSSIAN IMPERIAL CAVIAR STOUT» в составе обозначения, заявитель уточнил испрашиваемый перечень, ограничив его товарами 32 класса МКТУ, относящимися к пиву. Таким образом, несоответствие обозначения по заявке №2021767282 требованиям пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса заявителем устранено.

Заявленному обозначению также отказано в государственной регистрации товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

В рамках указанной нормы, заявленному обозначению противопоставлены принадлежащие иным лицам словесные товарные знаки « **TROYKA** **ТРОЙКА** » по свидетельству №480477 и « **TROIKA** » по свидетельству №918496, выполненные стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов.

В отношении противопоставленного товарного знака по свидетельству №480477 коллегией установлено следующее.

Правовая охрана товарного знака по свидетельству №480477 на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 18 июля 2024 года по делу №СИП-795/2023 досрочно прекращена полностью (сведения внесены в Госреестр 06.09.2024).

В связи с вышеизложенным, противопоставление в виде товарного знака по свидетельству №480477 в рамках действия пункта 6 (1) статьи 1486 Кодекса коллегией снято.

Анализ на тождество и сходство заявленного обозначения и товарного знака **ТРОЙКА** « **TROIKA** » по свидетельству №918496 показал следующее.

В заявленном обозначении основным индивидуализирующим элементом является визуально доминирующее слово «**TROIKA**», которое в первую очередь акцентирует на себе внимание потребителя и способствует запоминанию обозначений. Что касается словесных элементов «**RUSSIAN IMPERIAL CAVIAR STOUT**», то они не несут индивидуализирующую функцию и являются неохранными элементами заявленного обозначения.

В товарном знаке по свидетельству №918496 словесные элементы «**ТРОЙКА**»/«**TROIKA**» являются единственными индивидуализирующими элементами.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного

обозначения. При установлении сходства учитывается, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения.

При этом необходимо принять во внимание правоприменительную судебную практику относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров и услуг, сформулированную в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление Пленума Верховного Суда РФ), согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров/услуг. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки содержат слово «ТРОИКА»/«ТРОЙКА», которое характеризуются фонетическим тождеством и совпадает по смыслу.

Таким образом, в сравниваемых обозначениях совпадает словесный элемент «ТРОИКА»/«ТРОЙКА», который выполняет в них основную индивидуализирующую нагрузку и обеспечивает сходные смысловые ассоциации сравниваемым обозначениям. По сути, словесный элемент «ТРОИКА» в заявленном обозначении представляет собой выполненное буквами латинского алфавита понятное для российского потребителя слово «ТРОЙКА».

Коллегия принимает во внимание визуальные отличия сравниваемых обозначений, однако, эти отличия носят второстепенный характер ввиду превалирования в рассматриваемом случае фонетического и семантического критерия сходства.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что, сравниваемые обозначения, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

По вопросу однородности товаров 32 класса МКТУ, представленных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, установлено следующее.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается для товаров 32 класса МКТУ «вино ячменное [пиво]; пиво; пиво солодовое; сусло пивное; сусло солодовое».

Товарный знак по свидетельству №918496 зарегистрирован, в частности, для товаров 32 класса МКТУ «напитки энергетические слабоалкогольные; эссенции для изготовления напитков».

Представленные в перечне противопоставленного товарного знака товары 32 класса МКТУ «эссенции для изготовления напитков» являются однородными испрашиваемым товарам, поскольку для изготовления пива используются различные эссенции, например, хмелевые (см., например, статья в сети Интернет «Пивоварение с применением хмелевой эссенции», <https://malt.ru/school/articles/pivovarenie-s-primeneniem-khmelevoy-essentsii/>).

Относительно товаров «пиво» и «напитков энергетических слабоалкогольных» коллегия отмечает следующее.

«Пиво» - слабоалкогольный (от 1,5 до 6 объемных % спирта) пенистый напиток; изготавливается спиртовым брожением сусла из солода, хмеля и воды, в которое иногда добавляют рис и сахар.

К напиткам слабоалкогольным относится алкогольная продукция с содержанием этилового спирта не менее 1,2 % и не более 9,0 % объема готовой продукции, произведенная с использованием ректифицированного этилового спирта и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, питьевой или минеральной воды с общей минерализацией не более 1 г/л, и не относящаяся к винодельческой и пивоваренной продукции, с содержанием или без содержания сахаросодержащих

веществ, пищевых кислот, двуокиси углерода, настоев, экстрактов фруктов (плодов, ягод) и зернового сырья, соков, растительного сырья, молочных продуктов, меда и иных продуктов пчеловодства (включая мед в сотах, прополис, забрус, маточное пчелиное молочко), соли, иных спиртных напитков, пищевых добавок и ароматизаторов (см. пункт 3.1 Национального стандарта Российской Федерации «Напитки слабоалкогольные», ГОСТ Р 52700-2018).

Сопоставляемые товары были признаны коллегией однородными (однородный – относящийся к тому же роду, разряду, одинаковый; выполняющий ту же функцию, см. С.И. Ожегов, Толковый словарь русского языка, М, 1992), поскольку относятся к общему роду алкогольной продукции, имеют совпадающие условия реализации (алкогольные отделы магазинов) и круг потребителей.

Имеющиеся различия в способах производства указанных алкогольных напитков не оказывают влияние на вывод об однородности товаров, поскольку при оценке знаков учитывается их восприятие средним российским потребителем, не владеющим в полной мере знаниями технологий и законодательства в сфере алкогольной продукции.

Также необходимо отметить, что на предмет однородности исследуется не фактически присутствующие на рынке товары, а товары, представленные в перечнях сопоставляемых средств индивидуализации.

Установленная высокая степень сходства заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству №918496 с учетом однородности товаров 32 класса МКТУ, представленных в их перечнях, свидетельствует о невозможности регистрации заявленного обозначения в отношении уточненного перечня товаров 32 класса МКТУ испрашиваемого перечня, поскольку оно не соответствует для этих товаров пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.08.2023, оставить в силе решение Роспатента от 27.04.2023.