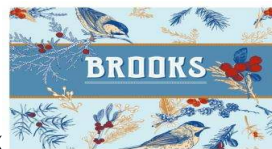
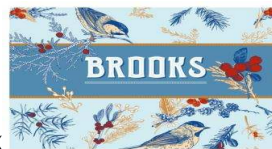


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

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) рассмотрела поступившее 07.05.2024 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Альбион - 2002», г. Нижний Новгород (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022763522, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке № 2022763522 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 08.09.2022 было подано на государственную регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, в цветовом сочетании: «белый, синий, тёмно-синий, голубой, светло-голубой, красный, тёмно-красный, коричневый, светло-коричневый, бежевый».

Решение Роспатента от 12.07.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ было принято на основании его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, что обосновано в заключении по результатам экспертизы следующим:

- заявленное обозначение (1) сходно до степени смешения со следующими товарными знаками:

- заявленное обозначение (1) не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных товаров 33 класса МКТУ, поскольку сходно до степени смешения (фонетически) с серией товарных знаков «BRUXX», зарегистрированных ранее на имя ООО "Сервис и Развитие", 197136, Санкт-Петербург, Большой пр.

П.С., д. 58, литер А, пом. 7-9 (свидетельства №№ 773124 («» (2)),

773123 («» (3)), 773122 («» (4)), приоритет от 28.02.2020 г.), для товаров 32 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 33 класса МКТУ;

- сходство сравниваемых обозначений «BROOKS» (1) (транслитерация «БРУКС») и «BRUXX» (2-4) (транслитерация «БРУКС» или «БРАКС») обусловлено их фонетическим сходством. Визуальные отличия сравниваемых обозначений в силу имеющегося фонетического сходства словесных элементов, не являются определяющими при восприятии обозначений в целом;

- противопоставленные товарные знаки (2-4) зарегистрированы в отношении таких товаров 32 класса МКТУ, как «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», которые квалифицированы экспертизой как однородные всем заявленным товарам 33 класса МКТУ (в том числе и товару «джин»), поскольку имеют один круг потребителей, одно функциональное назначение и потребительские свойства, одинаковые условия реализации, а также являются взаимодополняемыми;

- решения палаты по патентным спорам и Суда по интеллектуальным правам, касаются иных обозначений, делопроизводство по которым велось в самостоятельном независимом порядке, не имеющем отношения к делопроизводству по рассматриваемому обозначению.

В возражении, поступившем 07.05.2024 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), а также в последующих дополнениях к нему заявителем указано следующее:

- заявитель приводит выдержки из действующего законодательства, Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденного приказом ФГБУ ФИПС от 20.01.2020 г. № 12, правоприменительной практики;
- заявитель ограничивает перечень заявленных товаров в отношении товаров 33 класса МКТУ «джин»;
- сравниваемые обозначения (1) и (2-4) не сходны до степени смешения;
- в возражении заявитель указывает, что заявленное обозначение (1) является комбинированным и приводит подробное описание как заявленного обозначения (1), так и имеющихся противопоставлений;
- необходимо обратить внимание на общее зрительное впечатление, которое в заявленном обозначении (1) создается ярким, запоминающимся изобразительным элементом в виде цветного изображения птиц, веточек различных деревьев и ягод. При этом существует семантическая связь со словесным элементом «BROOKS», который в переводе с английского языка означает «ручьи». В целом изобразительный и словесный элементы создают образы, связанные с природой, лесом и т.п. Указанные смыслы и семантические образы, как и изобразительные элементы, отсутствуют в противопоставленных товарных знаках (2-4);
- противопоставленные товарные знаки (2-4) имеют прочтение «БРАКС», «БРЮКС» или «БРУХХ», каждый звук имеет значение, а также с учетом графического исполнения могут читаться как «БРЮ-ИКС-ИКС»;
- в переводе с английского языка слово «BROOKS» имеет значение «ручьи». Словесный элемент «BRUXX» не имеет семантики, поскольку ни в одном словарно-справочном издании, в том числе, размещённом в открытом доступе в сети Интернет, не содержится его смыслового значения. Следовательно, данный словесный элемент является фантазийным;

- элемент «BRU» в противопоставлениях (2-4) может восприниматься как неправильное написание слова «BREW» (в переводе с английского языка на русский язык - сваренный напиток);
- наличие конкретного смыслового значения у словесного элемента заявленного обозначения (1) и отсутствие такового у противопоставленных товарных знаков (2-4) обуславливает вывод об отсутствии семантического сходства между ними;
- сравниваемые товары имеют низкую степень однородности. Товар «джин» относится к элитным алкогольным напиткам, имеющим высокую стоимость. Пиво относится к слабоалкогольной продукции относительно недорогой категории, рассчитанной на массового потребителя. Джин и пиво различаются по технологии производства - джин производят методом дистилляции, для производства пива, в том числе, применяют брожение. Сула не являются ингредиентами для изготовления джина. Производство и оборот джина является лицензируемым видом деятельности (см. пункт 1 статьи 18 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ (ред. от 23.03.2024) «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.04.2024)), в отличие от производства и оборота пива и пивной продукции, что также дополнительно свидетельствует о низкой степени однородности указанных товаров;
- противопоставленные знаки (2-4) не образуют серию и выполнены с точки зрения графики по-разному;
- вероятность смешения сравниваемых заявленного обозначения (1) и противопоставленных товарных знаков (2-4) отсутствует;
- с учетом низкой степени однородности сравниваемых товаров и низкой степени сходства обозначений, заявленное обозначение (1) и противопоставленные товарные знаки (2-4) не смешиваются потребителями товаров 32 и 33 классов МКТУ в соответствии с представленными исследованиями;
- заявителем представлено письмо-согласие от правообладателя противопоставленных товарных знаков (2-4).

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022763522 и зарегистрировать заявленное обозначение (1) в отношении товаров 33 класса МКТУ «джин».

В подтверждение своих доводов заявителем были представлены:

- решение Роспатента по возражению против предоставления правовой охраны товарному знаку «ЭФФЕКС EFFEX» по свидетельству № 505620 – (5);
- решение Роспатента по возражению против предоставления правовой охраны товарному знаку «VEGA» по свидетельству № 530313 – (6);
- постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.02.2024 по делу № СИП-508/2023 – (7);
- распечатка Интернет-словаря Мультитран в отношении значения слова «brooks» – (8);
- распечатка Интернет-словаря Мультитран в отношении значения слова «brew» и распечатка из Википедии в отношении напитка «Irn Bru» – (9);
- решение Суда по интеллектуальным правам от 15 апреля 2021 по делу N СИП-563/2020 – (10);
- постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 03.08.2018 по делу № СИП-163/2017 – (11);
- заключение № 117-2024 от 29.05.2024 г., подготовленное по результатам социологического опроса Лабораторией социологической экспертизы при ФГБУН «Федеральный научно-исследовательский социологический центр РАН» – (12);
- графико-лингвистическое исследование № 779 от 26.04.2024 г. – (13);
- копии судебных актов по разным делам – (14);
- сведения о запросе письма-согласия – (15);
- оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленных товарных знаков (2-4) - (16).

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, поступившего 07.05.2024, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (08.09.2022) заявки № 2022763522 правовая база для оценки охраноспособности обозначения 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 г. (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.

В соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно требованиям пункта 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 требованиям 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.

Согласно пункту 42 Правил 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 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.

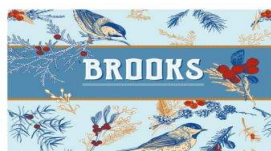
При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их

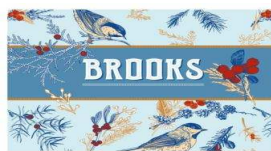
реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

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).

В соответствии с пунктом 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

В этом же пункте указаны сведения, наличие которых проверяется при рассмотрении письма-согласия.




Заявленное обозначение «» по заявке № 2022763522 представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «BROOKS», выполненным оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Регистрация заявленного обозначения (1) испрашивается в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня товаров 33 класса МКТУ «джин» в цветовом сочетании: «белый, синий, тёмно-синий, голубой, светло-голубой, красный, тёмно-красный, коричневый, светло-коричневый, бежевый».

В отношении несоответствия заявленного обозначения (1) требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В качестве противопоставлений в заключении по результатам экспертизы указана серия товарных знаков, объединенных словесным элементом «BRUXX», зарегистрированных ранее на имя ООО "Сервис и Развитие", г. Санкт-Петербург по

свидетельствам №№ 773124 («» (2)), 773123 («» (3)),

773122 («» (4)), приоритет от 28.02.2020 г.

В отношении анализа сравниваемых обозначений на предмет установления их сходства коллегия отмечает следующее.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения (1) и противопоставленных знаков (2-4) показал фонетическое сходство словесных элементов «BRUXX» (БРУКС) / «BROOKS» (БРУКС или БРОКС), обусловленное одинаковым произношением согласных звуков и близким произношением гласных звуков, расположенных в одинаковом порядке. Семантический критерий сходства не может быть применен в данном случае, поскольку смысловое значение у противопоставленных товарных знаков отсутствует, а словесный элемент «BROOKS» имеет перевод с английского языка на русский язык «ручьи» (см. электронный словарь (8)). Визуально заявленное обозначение (1) и противопоставленные знаки (2-4) близки ввиду использования при их написании букв латинского алфавита.

В обоснование доводов о низкой степени сходства сравниваемого обозначения (1) и противопоставленных товарных знаков (2-4), а также о низкой степени однородности сравниваемых товаров 32 и 33 классов МКТУ заявителем представлены исследования (12,13). Согласно заключению № 117-2024 от 29.05.2024 г., подготовленному по результатам социологического опроса Лабораторией социологической экспертизы при ФГБУН «Федеральный научно-исследовательский социологический центр РАН» (12) джин и пиво, коктейли на основе пива изготавливаются из разных видов сырья (77 % и 79 % опрошенных на дату проведения опроса и на дату приоритета заявленного обозначения (1)). При этом 56 % и 58 % опрошенных на дату проведения опроса и на дату приоритета заявленного обозначения (1) имеют различное назначение и различный круг потребителей (70 % и 72 % опрошенных на дату проведения опроса и на дату приоритета заявленного обозначения), а также различную стоимость (90 % и 91 % опрошенных на дату проведения опроса и на дату приоритета заявленного обозначения (1)). Большинство потребителей считают, что заявленное обозначение (1) противопоставленные товарные знаки (2-4) принадлежат разным компаниями (83 % и 84 % опрошенных на дату проведения опроса и на дату приоритета заявленного обозначения (1)). Графико-лингвистическое исследование № 779 от

26.04.2024 г. (13) об отсутствии сходства сравниваемых обозначений с точки зрения лингвистики и графики представляет собой мнение частного лица (Балакин С.В.).

Представленные исследования (12,13) не опровергают выводы коллегии о том, что заявленное обозначение (1) и противопоставленные товарные знаки (2-4) ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия, основанные на применении нормативно-правовой базы, указанной выше.

Вместе с тем, как показал анализ материалов возражения, правообладателем вышеуказанных товарных знаков (2-4) было выражено безотзывное согласие (16) на регистрацию на территории Российской Федерации заявленного обозначения (1) по заявке № 2022763522 на имя заявителя в отношении испрашиваемых товаров 33 класса МКТУ «джин», что подтверждается представленным письмом-согласием (16). Представленный документ свидетельствует об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателя противопоставленных товарных знаков (2-4) в гражданском обороте на российском потребительском рынке товаров 33 класса МКТУ. При этом у противопоставленных товарных знаков (2-4) отсутствует статус общеизвестных или коллективных товарных знаков, что свидетельствует об отсутствии предпосылок для введения потребителей в заблуждение. Кроме того, в распоряжении коллегии отсутствуют документы, свидетельствующие о фактическом введении потребителей в заблуждение.

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение.

В связи с указанным, коллегия считает необходимым отметить следующее. Сравнимые обозначения не являются тождественными, имеются отличия фонетического характера и отличия в общем зрительном впечатлении. В связи с чем, государственная регистрация товарного знака по заявке № 2022763522 в отношении испрашиваемого перечня товаров 33 класса МКТУ не может явиться причиной введения потребителя в заблуждение.

Таким образом, с учетом дополнительных обстоятельств (представленного письма-согласия (16)) у коллегии не имеется оснований для признания

рассматриваемого обозначения (1) не соответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении заявленного перечня товаров 33 класса МКТУ «джин».

Представленная судебная практика не имеет преюдициального значения для рассмотрения настоящего возражения.

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

удовлетворить возражение, поступившее 07.05.2024, отменить решение Роспатента от 12.07.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2022763522.