

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правил ППС, рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 17.12.2018, поданное Закрытым акционерным обществом «Маршал Груп Б.В.», Нидерланды и Обществом с ограниченной ответственностью «Настоящая Алкогольная Компания», г. Дмитров, (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №657328, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2017719495 с приоритетом от 18.05.2017 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 22.05.2018 за №657328 в отношении товаров 33 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне свидетельства, на имя Общества с ограниченной ответственностью «Исси роялти», Москва (далее – правообладатель).



Оспариваемый товарный знак по свидетельству №657328 согласно описанию, приведенному в материалах заявки, представляет собой объёмное обозначение в виде стеклянной прозрачной бутылки с длинным колпачком. Бутылка имеет плоскую овальную форму с рельефным декором на корпусе, имитирующим элементы на поверхности бочки: стыки продольных дощечек и поперечные обручи. В центральной части корпуса бутылки расположена овальная светло-бежевая этикетка с более тёмными рамками, в центре которой в две строки чёрным стилизованным шрифтом расположен словесный элемент «BURNED BARREL», выполненный буквами латинского алфавита, над словесным обозначением помещена монограмма из букв «BB» и стилизованное изображение короны, эта же монограмма выполнена в виде водяного знака на фоне этикетки, и она же помещена на доньшке колпачка, при этом, слова «BURNED BARREL» расположены как на доньшке колпачка так и на самом колпачке (в нижней части).

Правовая охрана знаку предоставлена в белом, дымчато-сером, светло-сером, сером, светло-бежевом, оранжевом, коричневом, желтовато-коричневом, чёрном цветовом сочетании.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 17.12.2018 поступило возражение против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктами 3 (1) и 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения в частности, сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарными знаками: **Father's Old Barrel** по свидетельству №351273 с приоритетом



от 19.12.2006 (2);

по свидетельству №406359 с приоритетом от



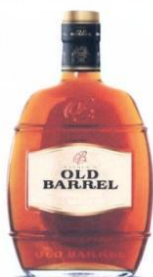
12.05.2009 (3);

по свидетельству № 556493 с приоритетом от



23.06.2014 (4);

по свидетельству № 556495 с приоритетом от



30.06.2014 (5);

по свидетельству № 556495 с приоритетом от



23.06.2014 (6);

по свидетельству № 618750 с приоритетом от

01.06.2016 (7), правовая охрана которым предоставлена на имя лица, подавшего возражение, в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ;

- в оспариваемом знаке (1) в словосочетании «BURNED BARREL» слово «BURNED» следует признать «слабым», в отличие от слова «BARREL», которое, являясь определяемым именем существительным в составе грамматически

согласованного словосочетания, имея дополнительные смысловые коннотации, является «сильным» элементом оспариваемого товарного знака, и именно на него падает логическое ударение. Второстепенность в оспариваемом знаке словесного элемента «BURNED», который в переводе с английского языка на русский язык означает «жженая», также подтверждается тем, что в оспариваемом знаке его семантика не усиливается дополнительно другими элементами (формой бочонка, его цветом или какими-либо другими признаками);

- слово «BURNED», который в переводе с английского языка на русский язык означает «жженая», является семантически близким к слову «Old», которое в переводе с английского языка на русский язык означает «старая», поскольку «жженая» бочка может быть только старой. Данное обстоятельство усиливает сходство сопоставляемых обозначений по семантическому признаку сходства;

- таким образом, сходство сравниваемых знаков (1) и (2-7) обусловлено, тем, что они включают в свой состав фонетически тождественный элемент «BARREL» и фонетически сходные элементы «BURNED» - «Old», а также имеют сходные формы объемного элемента (бочкообразная форма с характерными двумя поперечными обручами), сходное сочетание цветов и тонов, словесные элементы выполнены буквами одного алфавита и сходными шрифтами, сходное общее зрительное впечатление;

- товары оспариваемого и противопоставленных товарных знаков однородны, поскольку относятся к одному виду товаров - алкогольные напитки (за исключением пива). Данные товары являются, во-первых, товарами широкого потребления и, во-вторых, товарами краткосрочного пользования. Следовательно, вероятность смешения сходных обозначений, используемых для индивидуализации данных товаров, является очень высокой;

- регистрация оспариваемого товарного знака способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров. Данный вывод подтверждается тем, что товарные знаки лица, подавшего возражение, до даты приоритета оспариваемого товарного знака активно используются на российском рынке в течение нескольких лет, в результате чего у российского потребителя возникла

устойчивая ассоциативная связь между этими знаками и их правообладателем и, следовательно, при использовании третьими лицами сходных обозначений в отношении однородных товаров увеличивается риск введения потребителя в заблуждение относительно того, кем изготовлены данные товары. Согласно данным, переданным в Росалкогольрегулирование через систему ЕГАИС общее количество реализованной алкогольной продукции, содержащей словесный элемент «Old Barrel», в 2015 году составило 3 032 002 штуки или 123 443 декалитров. Продукция поставляется в самые разнообразные регионы Российской Федерации: Ленинградскую область и Республику Карелия, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономный округ, Псковскую и Новгородскую область, Новосибирск, Москву, Санкт-Петербург и пр. Высокое качество алкогольной продукции лица, подавшего возражение неоднократно отмечалось дипломами и сертификатами различных специализированных выставок;

- распечатки с сайта otzovik.com показывают, что имеется факт реального смещения сопоставляемых обозначений в сознании потребителя и введения его в заблуждение относительно изготовителя товара;

- результаты исследования анализа потребительского восприятия, проведенного в октябре 2017 года консалтинговой компанией КОНКОЛ, подтверждают, что представленные для сравнения продукты (коньяк «BURNED BARREL» и коньяк «OLD BARREL») обладают сходством в 90%. 91% респондентов считает, что представленные для сравнения продукты определенно или возможно произведены одной компанией. Выявленное сходство в 90% и более случаев может вводить в заблуждение конечного потребителя;

- указанные выше доводы свидетельствуют о том, что лицо, подавшее возражение, является заинтересованным лицом. При этом ООО «Настоящая Алкогольная Компания» является сублицензиатом по договору РД0225926, зарегистрированному 22.06.2017 в отношении товарного знака по свидетельству №351273 (2) (лицензиат - ООО «Мособлалкторг»).

С учетом изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №657328 недействительным полностью.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, были представлены следующие материалы:

1. Сведения об оспариваемом товарном знаке (1) и товарных знаках (2-7) лица, подавшего возражение;
2. Справка от ООО «Спиртной» об объемах реализации алкогольной продукции (Коньяк "Father's old barrel") за 2014 г.;
3. Информационное письмо ООО «Настоящая алкогольная компания» (ООО «НАК») от 12.12.2018 об основных дистрибьютерах алкогольной продукции, произведенной ООО «НАК», о территории реализации и об объемах реализованной продукции, содержащей группу товарных знаков «Old Barrel» за 2015г.;
4. Информационное письмо ООО «Мособлалкоторг» от 03.12.2018 о заключенных договорах по размещению продукции «Father's Old Barrel» в торговых точках в течение 2015 г.;
5. Приложение №4 от 01.12.2015 к договору №1/21 от 30.09.2014;
6. Отчет от 15.12.2015 к Приложению №3 от 01.10.2015 к договору №1/21 от 30.09.2014;
7. Акт №84 от 01.11.2015 к Приложению №2 от 01.10.2015;
8. Отчет от 01.10.2015 к Приложению №2 от 01.10.2015 к договору №1/21 от 30.09.2014;
9. Акт №74 от 30.10.2015 к Приложению №1 от 30.09.2014;
10. Отчет от 04.09.2015 к Приложению №1 от 30.09.2014 к договору №1/21 от 30.09.2014;
11. Приложение №4 от 01.04.2015 к договору №б/н от 01.12.2014;
12. Приложения №3 от 01.12.2015 к договору б/н от 01.12.2014;
13. Приложения №2 от 02.11.2015 к договору б/н от 01.12.2014;
14. Отчет от 01.10.2015 к Приложению №1 от 01.12.2014 к договору №б/н от 01.12.2014;

- 15.Приложения №2 от 31.12.2015 к договору 2/21 от 12.01.2015;
- 16.Приложения №1 от 12.01.2015 к договору 2/21 от 12.01.2015;
- 17.Приложение №2 от 01.10.2015 к договору № 2/М от 12.01.2015;
- 18.Акт №РПР0000031 от 01.10.2015 к Приложению №21 от 15.07.2015;
- 19.Отчет от 15.09.2015 к Приложению №1 от 15.07.2015 к договору №2/М от 12.01.2015;
- 20.Копии дипломов и сертификатов;
- 21.Копия протокола осмотра письменных доказательств от 04.12.2018 с приложениями;
- 22.Копия отчета о результатах исследования «Анализ потребительского восприятия», проведенного ООО «Конкол маркетинг» в октябре 2017.

Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, не является заинтересованным лицом, поскольку на дату подачи возражения ООО «НАК» не являлось сублицензиатом ЗАО «МАРШАЛ ГРУП Б.В.», т.к. сублицензионный договор РД0225926 от 22.06.2017 был расторгнут: РД0278821 от 07.12.2018;

- правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена без нарушения требований, установленных пунктами 3, 6 статьи 1483 Кодекса, так как:

- между сравниваемыми товарными знаками (1) и (2-7) отсутствует фонетическое сходство. Так, сравниваемые словесные элементы «Father's Old Barrel» - «BURNED BARREL» имеют разное звучание, разное количество слогов;

- с точки зрения семантики словесный элемент «Father's Old Barrel» противопоставленных знаков (2, 4-7) в переводе с английского языка на русский язык означает «старая бочка отца», т.е. имеет одно значение, не требующее домысливания, в то же время словесный элемент оспариваемого товарного знака «BURNED BARREL» в переводе с английского языка на русский язык означает «обожженная бочка/бочонок» требует домысливания – из-за чего он стал обожженным, как, зачем, кто это сделал?

- визуально сравниваемые знаки также несходны, так как отсутствует графическое сходство, входящих в их состав словесных элементов, отсутствует сходство внешней

формы сравниваемых объемных элементов, используемое цветовое сочетание различно, кроме того, оспариваемый товарный знак – объемный, в то время как, противопоставленные товарные знаки (4-7) – комбинированные, знак (2) – словесный. Правообладатель отмечает, что форма бутылки защищена патентом на промышленный образец, что свидетельствует о ее оригинальности;

- вопросы о сходстве обозначений и способности введения потребителя в заблуждение были рассмотрены в судебном порядке в трех судебных инстанциях. Так, все иски ЗАО «МАРШАЛ ГРУП Б.В.» (Нидерланды) к лицензиату (ООО «Усовские винно-коньячные подвалы»), которому предоставлено право на использование товарных знаков по свидетельствам №№609146, 657328 и промобразца № 92290 о нарушении прав на товарные знаки по свидетельствам №№406359, 585232, правообладателем которых является ЗАО «МАРШАЛ ГРУП Б.В.» (Нидерланды), были отклонены судами трех инстанций. Введение в заблуждение потребителей также не признано;

- кроме того, правообладатель отмечает, что существует большое количество товарных знаков, зарегистрированных на имя иных лиц в отношении товаров 33 класса МКТУ, включающих словесный элемент «BARREL».

С учетом изложенного, правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №657328.

В подтверждение изложенного правообладателем были представлены следующие документы:

Информация о товарных знаках, зарегистрированных в отношении товаров 33 класса МКТУ, включающих словесный элемент «BARREL».

23. Решение Арбитражного суда Московской области от 08.06.2018 по делу №А41-5841/2018;
24. Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 28.08.2018 по делу №А41-5841/2018;
25. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 21.01.2019 по делу №А41-5841/2018;
26. Заключение по результатам рассмотрения возражения против выдачи патента Российской Федерации на промышленный образец №92290.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, необидительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (18.05.2017) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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 при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким 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 его элементов, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с требованиями подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с 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 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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).

Согласно требованиям пункта 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №657328 может быть подано заинтересованным лицом.

Лицо, подавшее возражение, обосновывая свою заинтересованность в подаче настоящего возражения, указало на то, что является обладателем более ранних исключительных прав на товарные знаки (2-7), с которыми, по его мнению, оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ, а также осуществляет

деятельность в той же сфере, что и правообладатель оспариваемого товарного знака.

Принимая во внимание изложенное, коллегия сделала вывод о наличии заинтересованности у лица, подавшего возражение, в подаче возражения против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку.



Оспариваемый товарный знак по свидетельству №657328 (1) представляет собой объёмное обозначение, выполненное в виде бутылки, по форме приближенной к трапеции, с выполнением по всему корпусу бутылки рельефного декора, имитирующего элементы на поверхности бочки: стыки продольных дощечек и поперечные обручи сверху и снизу. В центральной части корпуса бутылки расположена овальная светло-бежевая этикетка с более тёмными рамками, в центре которой в две строки чёрным стилизованным шрифтом расположен словесный элемент «BURNED BARREL», выполненный буквами латинского алфавита, над словесным обозначением помещена монограмма из букв «BB» и стилизованное изображение короны, эта же монограмма выполнена в виде водяного знака на фоне этикетки, и она же помещена на доньшке колпачка, при этом, слова «BURNED BARREL» расположены как на доньшке колпачка так и на самом колпачке (в нижней части). Бутылка имеет удлиненный колпачок. Знак охраняется в белом, дымчато-сером, светло-сером, сером, светло-бежевом, оранжевом, коричневом, желтовато-коричневом, чёрном цветовом сочетании. В оспариваемом знаке (1) «форма бутылки» – неохраняемый элемент.

Согласно доводам возражения оспариваемый товарный знак (1) сходен до степени смешения со следующими товарными знаками:

- **Father's Old Barrel** по свидетельству №351273 (2),

представляющий собой словесное обозначение, состоящее из трех слов, выполненных буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, написанных в одну строку, при этом в словах начальные буквы – заглавные, остальные буквы – строчные;



по свидетельству №406359 (3), представляющий собой объемное обозначение, выполненное в виде непрозрачной бутылки в форме эллипсоида со срезанными верхними и нижними концами, в верхней части бутылки расположен вензель, в центральной части – углубление под этикетку в форме четырехугольника с дугообразными сторонами;



- по свидетельству № 556493 (4), представляющий собой

комбинированное обозначение, выполненное в виде бутылки в форме эллипсоида со срезанными верхними и нижними концами. В верхней части бутылки расположен вензель (буква «В»), в центральной части изобразительный элемент в виде этикетки четырехугольной формы с дугообразными сторонами, внутри которой по центру расположены словесные элементы «FATHER'S OLD BARREL», размещенные на трех строчках, выполненные заглавными буквами латинского алфавита, и буква «В», выполненная в оригинальной графике. Бутылка имеет фигурный колпачок бежевого цвета и горловую этикетку черного цвета с тонкими горизонтальными

полосами бежевого цвета по верхнему и нижнему краю. Знак (4) охраняется в рыжем, темно-рыжем, черном, коричневом, бежевом цветовом сочетании;



- по свидетельству № 556495 (5), представляющий собой комбинированное обозначение, выполненное в виде четырехугольника с дугообразными сторонами, внутри которого по центру расположены изобразительный элемент в виде двух стилизованных фигур животных, опирающихся на бочку, а также словесные элементы «FATHER'S OLD BARREL», выполненные на трех строчках заглавными буквами латинского алфавита, и буква «B», выполненная в оригинальной графике. Знак (5) охраняется в сером, темно-сером, черном, белом цветовом сочетании;



по свидетельству №585232 (6), представляющий собой комбинированное обозначение, выполненное в виде бутылки в форме эллипсоида со срезанными верхними и нижними концами. В верхней части бутылки расположен вензель (буква «B»), в центральной части изобразительный элемент в виде этикетки четырехугольной формы с дугообразными сторонами, внутри которого по центру расположены словесные элементы «FATHER'S OLD BARREL», выполненные на трех строчках заглавными буквами латинского алфавита, и буква «B», выполненная в оригинальной графике. Бутылка имеет фигурный колпачок бежевого цвета и горловую этикетку черного цвета с тонкими горизонтальными полосами бежевого

цвета по верхнему и нижнему краю. Знак (6) охраняется в рыжем, темно-рыжем, черном, коричневом, бежевом цветовом сочетании;



- по свидетельству № 618750 (7), представляющий собой комбинированное обозначение, выполненное в виде бутылки в форме фляги. В центральной части расположен изобразительный элемент в виде этикетки сложной геометрической формы, внутри которой по центру расположены словесные элементы «FATHER'S OLD BARREL», размещенные на трех строчках, выполненные заглавными буквами латинского алфавита, в верхней части этикетки расположен изобразительный элемент в виде двух стилизованных фигур животных, в нижней части этикетки расположены словесные элементы «AGED YEARS», «PREMIUM QUALITY», «OAK BARREL MATURED TRADITIONALLY CRAFTED». Бутылка имеет фигурный колпачок черного цвета и горловую этикетку черного цвета с тонкими горизонтальными полосами желтого цвета по верхнему и нижнему краю. Знак охраняется в светло-сером, красно-коричневом, коричневом, черном, желтом, светло-коричневом цветовом сочетании. Слова «OAK BARREL MATURED TRADITIONALLY CRAFTED AGED YEARS Premium Quality» и изображение бутылки являются неохраняемыми элементами знака (7).

Правовая охрана товарным знакам (2, 4, 5, 6) предоставлена в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ. Правовая охрана товарным знакам (3, 7) предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Анализ оспариваемого знака на соответствие требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

С точки зрения фонетики оспариваемый знак (1) и противопоставленные знаки (2, 4-7) включают в себя одинаковый словесный элемент «BARREL», тем не менее этот

факт не является основанием для признания указанных товарных знаков сходными в целом.

Так, наличие дополнительных словесных элементов «BURNED» в оспариваемом знаке (1) и «FATHER'S OLD» (в знаках (2, 4-7)) и «AGED YEARS», «PREMIUM QUALITY», «OAK BARREL MATURED TRADITIONALLY CRAFTED» (в знаке (7)) приводит к тому, что сравниваемые обозначения имеют разное количество слов, букв, звуков, слогов, имеют разную фонетическую длину, а также сравниваемые обозначения начинаются с различных по звучанию слов, что в целом придает им иное звучание. Указанное обуславливает отсутствие сходства по фонетическому признаку сходства словесных элементов.

Анализ смыслового значения показал следующее.

Согласно словарно-справочным источникам информации значение слов, входящих в состав сравниваемых товарных знаков следующее:

- BARREL – бочка, бочонок, цилиндр, барабан
- BURNED – сожженный, обожженный, сгоревший, выжженный, обгоревший, сжигаемый;
- FATHER – отец, батюшка, папа;
- OLD – старый, давнишний, старинный (см. Яндекс-переводчик).\

С учетом семантики сравниваемые словесные элементы «BURNED BARREL» и «FATHER'S OLD BARREL» будут вызывать в сознании потребителей различные смысловые ассоциации, что ведет к отсутствию семантического сходства.

Довод лица, подавшего возражение, относительно того, что словосочетания «BURNED BARREL» (жженная бочка) и «OLD BARREL» (старая бочка) способны вызывать в сознании потребителя сходные ассоциации, поскольку жженная бочка может быть только старой, не может быть признан убедительным, поскольку перед использованием новой бочки для выдержке в ней крепких алкогольных напитков ее обжигают, в связи с чем обожженные бочки могут быть новыми.

Что касается графического признака сходства, то оспариваемый знак (1) и противопоставленные знаки (2-7) производят разное общее зрительное впечатление, которое обусловлено следующим.

Так, противопоставленный знак (2) является словесным, противопоставленные знаки (4-7) – комбинированными, оспариваемый знак - объемный.

Сравниваемые знаки включают различные изобразительные элементы, так противопоставленные знаки (3-7) включают вензель, противопоставленный знаки (5, 7) – стилизованные изображения животных, оспариваемый знак (1) включает монограмму из двух букв «В», проработанный рельеф по всему контуру бутылки.

Форма этикетки в оспариваемом знаке (1) выполнена в виде овала, в противопоставленных знаках (5-6) в виде четырехугольника с дугообразными сторонами, в противопоставленном знаке (7) – в виде сложной геометрической фигуры.

Форма бутылки в оспариваемом знаке (1) приближена к форме трапеции с округлыми углами, бутылка имеет колпачок удлиненную форму. Форма бутылки в противопоставленных знаках (3, 4, 6, 7) выполнена в виде эллипсоида со срезанными верхними и нижними концами. В противопоставленных знаках (4, 6, 7) бутылка имеет фигурный колпачок черного цвета и горловую этикетку черного цвета с тонкими горизонтальными полосами желтого цвета по верхнему и нижнему краю. В противопоставленном знаке (3) колпачек отсутствует.

Словесные элементы «BURNED BARREL» в знаке (1) и «FATHER'S OLD BARREL» в знаках (2, 4-7), несмотря на то, что выполнены буквами одного алфавита, однако имеют разное графическое исполнение: оспариваемый знак включает два слова, которые врасположены в две строки; противопоставленные знаки (2, 4-6) включают три слова, которые расположены в три строки; противопоставленный знак (7) включает 12 слов, которые расположены на семи строках.

Оспариваемый знак (1) и противопоставленные знаки (2-7) выполнены в разных цветовых сочетаниях.

С учетом изложенного коллегия полагает, что в целом сравниваемые знаки не ассоциируются друг с другом и, следовательно, признаются несходными (данный факт также подтверждается выводами Арбитражного суда Московской области [24], оставленным в силе постановлением Суда по интеллектуальным правам [26]).

Анализ однородности товаров 33 класса МКТУ показал, что оспариваемые товары и товары, указанные в перечнях противопоставленных знаков (2-7), однородны, поскольку либо идентичны, либо относятся к одному роду товаров (алкогольные напитки), имеют одно назначение, один круг потребителей (широкий/общий круг потребителей) и один рынок сбыта (оптовые и розничные магазины, секции по продаже алкогольной продукции). Данный факт правообладателем не оспаривается.

Однако, в силу несходства сравниваемых знаков отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности однородных товаров 33 класса МКТУ, для индивидуализации которых эти знаки предназначены, одному производителю.

Отсутствие сходства у сравниваемых знаков обуславливает и отсутствие у оспариваемого товарного знака способности ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя соответствующих товаров.

Ссылка лица, подавшего возражение, на отчет о результатах социологического исследования [22] не может служить доказательством наличия сходства оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков, и способности введения в заблуждение потребителя относительно изготовителя соответствующих товаров, поскольку при его проведении был допущен ряд недостатков. Так, респондентам демонстрировались не изображения сравниваемых товарных знаков, а произведенная продукция: российский коньяк «FATHER'S OLD BARREL». Кроме того, данное исследование проводилось в октябре 2017 года (при этом данное исследование не содержит ретроспективных данных), т.е. после даты (18.05.2017) приоритета оспариваемой регистрации. Опрос проводился среди посетителей супермаркетов г. Москвы, т.е. в одном городе. Объем выборки составил 1000 респондентов.

При этом коллегия также считает необходимым отметить, что данное исследование [22] как подтверждение сходства представленных для сравнения продуктов и того, что данные продукты определенно или возможно произведены одной компанией было отклонено судом, поскольку доказательств того, что в ходе опроса

респондентам предлагалось оценить не только изображения, но и непосредственно внешний вид самих продуктов в трехмерной форме, представлено не было.

Представленные материалы [2-21] не могут служить подтверждением мнения лица, подавшего возражение, поскольку в них содержится только наименование продукции коньяк «FATHER'S OLD BARREL», без указания на товарные знаки.

Принимая во внимание изложенные выше обстоятельства, коллегия не усматривает в материалах, представленных лицом, подавшим возражение, какие-либо основания для признания оспариваемого товарного знака способным ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров, либо сходным до степени смешения с товарными знаками лица, подавшего возражение, то есть не соответствующим требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи и пункта 6 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.12.2018, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 657328.