

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, 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, рег. №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 15.08.2018 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №605340, поданное компанией Энерджи Бевериджиз ЛЛК, США (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый комбинированный товарный знак «**LADYBURN**» по заявке №2015735377 с приоритетом от 30.10.2015 зарегистрирован 13.02.2017 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №605340 на имя Уильям Грант энд Санс Айриш Брэндз Лимитед, 4с Флор, Блок Д, Ивеаг Корт, Харкорт Роуд, Дублин 2, Ирландия (далее – правообладатель) в отношении товаров 33 класса МКТУ «напитки алкогольные, кроме пива».

В поступившем возражении выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №605340 предоставлена в нарушение требований, установленных положением пунктов 3, 6 статьи 1483 Кодекса, статьи 10-bis Парижской конвенции об охране промышленной собственности, статьи 14 Федерального Закона Российской Федерации «О защите конкуренции».

Приведенные в возражении доводы сводятся к следующему:

- товарный знак по свидетельству №605340 сходен до степени смешения в соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса с принадлежащими компании Энерджи Бевериджиз ЛЛК товарными знаками, а именно:

«**BURN**» по свидетельству №243314 с приоритетом от 15.02.2002, зарегистрирован для товаров 32 класса МКТУ [1];

«**burn – энергия твоей ночи**» по свидетельству №342566 с приоритетом от 21.11.2006, зарегистрирован для товаров 30, 32 классов МКТУ [2];

«**БЁРН**» по свидетельству №238576 с приоритетом от 20.02.2002, зарегистрирован для товаров 32 класса МКТУ [3];



«**burn**» по свидетельству №328383 с приоритетом от 02.05.2006, зарегистрирован для товаров 05, 30, 32 классов МКТУ [4];

«**burn ягодный заряд**» по свидетельству №509436 с приоритетом от 24.10.2012, зарегистрирован для товаров 32 класса МКТУ [5];

«**BURN CITY SOUND**» по свидетельству №524629 с приоритетом от 08.08.2013, зарегистрирован в отношении товаров 32 класса МКТУ [6];



«**burn**» по свидетельству №563315 с приоритетом от 23.03.2014, зарегистрирован для товаров 32 класса МКТУ [7];

«**BURN ENERGY DRINK ORIGINAL**» по свидетельству №569473 с приоритетом от 09.04.2014, зарегистрирован для товаров 32 класса МКТУ [8];



«**burn**» по свидетельству №571105 с приоритетом от 16.06.2014, зарегистрирован для товаров 32 класса МКТУ [9];

Берн
Цитрусовый
заряд
BURN INTENSE
« CITRUS ENERGY » по свидетельству №381055 с приоритетом от 25.06.2008,
зарегистрирован для товаров 32 класса МКТУ [10];



« burn » по свидетельству №389833 с приоритетом от 25.06.2008,
зарегистрирован для товаров 32 класса МКТУ [11];



« burn » по свидетельству №337134 с приоритетом от 19.09.2006,
зарегистрирован для товаров 32 класса МКТУ [12];

« **Берн максимальный заряд** » по свидетельству №329857 с приоритетом от 20.07.2006, зарегистрирован для товаров 30, 32 классов МКТУ [13];

« **burn Мокка** » по свидетельству №510493 с приоритетом от 15.10.2012,
зарегистрирован для товаров 32 класса МКТУ [14];

« **burn освежающий заряд** » по свидетельству №500169 с приоритетом от 02.10.2012, для отношении товаров 32 класса МКТУ [15];

« **Зарядись энергией Burn** » по свидетельству №303699 с приоритетом от 22.03.2005, зарегистрирован для товаров 32 класса МКТУ [16];

« **Узнай себя. Попробуй Burn** » по свидетельству №303779 с приоритетом от 07.04.2005, зарегистрированным для товаров 32 класса МКТУ [17];

« **LIVE WHAT YOU BURN FOR** » по свидетельству №557818 с приоритетом от 30.05.2014, зарегистрированным для товаров и услуг 32, 41 классов МКТУ [18];

« **Заправься энергией burn!** » по свидетельству №410357 с приоритетом от 21.05.2009, зарегистрированным для товаров 32 класса МКТУ [19];

«**ГЛОТОК ЭНЕРГИИ BURN**» по свидетельству №416764 с приоритетом от 02.11.2009, зарегистрированным для товаров 32 класса МКТУ [20];

**Это огонь в
крови. Это**

« **burn** » по свидетельству №412129 с приоритетом от 14.08.2009, зарегистрированным для товаров 32 класса МКТУ [21];

Это огонь в тебе. Это burn

« » по свидетельству №431749 с приоритетом от 25.03.2010, зарегистрированным для товаров 32 класса МКТУ [22];

BURN ENERGY DRINK

« » по свидетельству №622449 с приоритетом от 23.03.2016, зарегистрированным для товаров 32 класса МКТУ [23];

- оспариваемый товарный знак содержит словесный элемент «BURN», тождественный словесному элементу «BURN», входящему в состав зарегистрированных товарных знаков компании Энерджи Бевериджиз ЛЛК, и именно этот элемент несет основную смысловую нагрузку в сравниваемых знаках, положен в основу серии противопоставленных товарных знаков;

- за счет тождества словесных элементов «BURN» сравниваемых обозначений с точки зрения фонетики, графики и семантики они ассоциируются друг с другом в целом;

- оспариваемый товарный знак, содержащий в себе слово «BURN» наряду с дополнительным словесным элементом, может восприниматься потребителем как продолжение серии товарных знаков компании Энерджи Бевериджиз ЛЛК и расширения ассортимента его продукции, при этом дополнительный элемент «LADY» может быть воспринят как уточнение конкретного вида продукции «BURN» (например, напиток для женщин);

- популярностью у потребителя пользуются коктейли на основе энергетических напитков под обозначением «BURN» в сочетании с крепкими алкогольными напитками, поэтому существует большая вероятность ассоциирования товаров 33 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, с продукцией «BURN» компании Энерджи Бевериджиз ЛЛК, что обуславливает вывод об однородности товаров 32 и 33 классов МКТУ;

- рядовой потребитель будет введен в заблуждение в отношении изготовителя, места производства и места нахождения изготовителя товара, маркированного товарным знаком «LADYBURN», поскольку привыкли ассоциировать популярный и известный напиток «BURN» с компанией Энерджи Бевериджиз ЛЛК;

- об известности и популярности продукции «BURN» компании Энерджи Бевериджиз ЛЛК свидетельствуют независимые маркетинговые исследования (см. www.marketing.spb.ru), согласно которым напиток «BURN» занимает лидирующие позиции на рынке энергетических напитков, его известность достигается посредством продвижения в сети Интернет, в том числе через социальные сети, в России продукция под обозначением «BURN» («Original», «Apple Kiwi», «Тропический микс») реализуется через крупнейшие торговые сети и Интернет-магазины;

- результаты проведенного социологического опроса подтверждают опасения компании Энерджи Бевериджиз ЛЛК относительно сходства оспариваемого и противопоставленных товарных знаков до степени их смешения, а также то, что товарный знак «LADYBURN» вводит потребителей в заблуждение относительно производителя продукции;

- по мнению лица, подавшего возражение, действия компании Уильям Грант энд Санс Айриш Брэндз Лимитед по регистрации оспариваемого товарного знака, сходного до степени смешения с товарными знаками компании Энерджи Бевериджиз ЛЛК, можно рассматривать в качестве недобросовестных.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №605340 недействительным в отношении всех товаров 33 класса МКТУ.

В качестве иллюстрирующих доводы возражения материалов приложены следующие документы:

- Сведения о товарных знаках компании Энерджи Бевериджиз ЛЛК;
- сведения об оспариваемом товарном знаке по свидетельству №605340;
- Распечатки из словаря Мультитран;
- Распечатки из сети Интернет с рецептами коктейлей;

- Распечатки с различных сайтов сети Интернет о продукции нашего доверителя;

- Распечатки с сайта www.marketing.spb.ru;

- Распечатки страниц Facebook и Youtube;

- Распечатки из поисковых систем сети Интернет с запросом «BURN»;

- Фото продукции компании Энерджи Бевериджиз ЛЛК и распечатки страниц Интернет-магазинов;

- Распечатки с различных сайтов с отзывами, рекомендациями и обсуждениями продукта «BURN» компании Энерджи Бевериджиз ЛЛК;

- Аналитический отчет.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №605340, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил свой отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- из всех товарных знаков, принадлежащих лицу, подавшему возражение, наиболее близким к оспариваемому словесному знаку «LADYBURN» является словесный товарный знак «BURN» и, учитывая, что именно словесное обозначение «BURN» является единственным общим элементом группы противопоставленных товарных знаков, представляется целесообразным, в первую очередь, провести сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака с указанным товарным знаком по свидетельству №243314;

- сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака «LADYBURN» и товарного знака «BURN» по свидетельству №243314 (произносится по правилам чтения английского языка как [лейдибён] и [бён]) показал, что они отличаются фонетически, поскольку оспариваемый товарный знак характеризуется несовпадением большего количества звуков, имеет втрое большую длительность звучания, абсолютно несходно по составу начальной части;

- сравниваемые товарные знаки отличаются семантически, поскольку оспариваемый товарный знак является искусственным словом, в то время как слово «BURN» в переводе с английского языка означает «ожог; гореть; пылать»;

- кроме того, слово «LADY» понятно всем потребителем (в переводе с английского языка означает «леди (титул знатной дамы), дама, госпожа, женщина»), поэтому товарный знак «LADYBURN», независимо от знания потребителем значения слова «BURN», в первую очередь ассоциируется с некой дамой, а слово «BURN» у потребителей, знакомых с его переводом, ассоциируется с пламенем, горением, при этом подобная семантика обыгрывается непосредственным изображением огня в обозначениях лица, подавшего возражение, используемых для маркировки энергетических напитков;

- в силу различного буквенного состава сравниваемые обозначения «LADYBURN» и «BURN» отличаются визуально;

- отличие сравниваемых обозначений по фонетическому, семантическому и графическому критериям сходства свидетельствует об отсутствии их сходства друг с другом в целом;

- остальные товарные знаки компании Энерджи Бевериджиз ЛЛК, упомянутые в возражении, наряду с элементом «BURN» включают в себя ряд иных элементов, усиливающих отличия оспариваемого знака «LADYBURN» от этих обозначений еще в большей степени, чем от словесного товарного знака «BURN» по свидетельству №243314;

- доводы лица, подавшего возражение, о том, что словесный знак «LADYBURN» сходен до степени смешения с серией знаков с элементом «BURN» и может восприниматься как один из знаков серии, в рассматриваемом случае несостоятельны, поскольку эта серия образована не путем присоединения к слову «BURN» различных формант или элементов, как, например, «BURN», «POWERBURN», «BURNENERGY», «MEGABURN», «BURNCITRUS» и т.д.;

- безалкогольные напитки, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки «BURN», не являются однородными алкогольным напиткам 33 класса МКТУ, т.к. относятся к разным родовым группам, имеют разные состав и условия реализации, характеризуются разными технологиями изготовления и использованием разного технологического оборудования;

- оспариваемый товарный знак используется для маркировки односолодового шотландского виски большой выдержки, который представлен в ограниченном количестве, имеет высокую стоимость, реализуется через специальные магазины или в специальных отделах, поэтому смешение этого напитка с безалкогольными энергетическими напитками исключена;

- оспариваемый товарный знак «LADYBURN» не содержит в своем составе элементов, которые способны вызвать у потребителя не соответствующие действительности представления;

- представленный лицом, подавшим возражение, опрос общественного мнения не может быть принят во внимание в качестве доказательства введения потребителя в заблуждение при восприятии оспариваемого товарного знака, поскольку содержит неточные формулировки при составлении вопросов, составлен с применением наводящих вопросов, проводился без учета мнения целевой аудитории потребителей алкогольных напитков.

С учетом приведенных доводов в отзыве правообладателя изложена просьба отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №605340.

К отзыву правообладателя приложены следующие документы:

- Правила чтения английского языка. Распечатка из Интернет-ресурса «Английский в полном порядке»;

- Информация о значениях и произношении слова «Lady» из электронного словаря Multitran www.multitran.ru;

- Информация о промоакции «Зажги в Рио» с сайта лица, подавшего возражение <https://www.burn.com/ru>;

- Информация об энергетическом напитке «BURN» с сайта лица, подавшего возражение <https://www.burn.com/ru>;

- Информационный материал «Категория: Производители алкогольных напитков России» из Интернет-энциклопедии «Википедия»;

- Предложение к продаже виски «LADYBURN» в магазинах сети WineStyle;

- Предложение к продаже виски «LADYBURN» в магазинах «Winehelp».

Кроме того, на заседании коллегии, состоявшемся 11.04.2019, правообладатель представил постановление Суда по интеллектуальным правам от 03.08.2018 по делу №СИП-163/2017, указывая на аналогичные исследованные обстоятельства в нем обстоятельства.

Также следует указать, что лицо, подавшее возражение, ознакомившись с отзывом правообладателя, представило свои контраргументы, суть которых сводится к анализу сходства сопоставляемых товарных знаков и наличия однородности товаров, для маркировки которых они предназначены. Кроме того, в дополнительных пояснениях указывается на практику Суда по интеллектуальным правам относительно понятия «серия товарных знаков», а также повторно исследуются результаты опроса общественного мнения.

В качестве дополнительных материалов, лицом, подавшим возражение, представлено решение Суда по интеллектуальным правам от 20.10.2016 по делу №СИП-464/2016.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения лиц, коллегия признала доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (30.10.2015) 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 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 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 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Оспариваемый товарный знак «LADYBURN» по свидетельству №605340 с приоритетом от 30.10.2015 является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Правовая охрана товарному знаку по свидетельству №605340 предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ «напитки алкогольные, кроме пива».

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.


Наличие у лица, подавшего возражение, исключительных прав на товарные знаки [1] - [23], сходные, по мнению этого лица, до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, позволяет признать компанию Энерджи Бевериджиз ЛЛК лицом, заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №605340.

В качестве основания для признания необоснованности предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №605340 лицом, подавшим возражение, указывается на несоответствие этого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса как сходного до степени смешения с принадлежащими компании Энерджи Бевериджиз ЛЛК и включающими в качестве индивидуализирующего элемента слово «BURN» словесными и комбинированными товарными знаками, а именно: «**BURN**» [1] по свидетельству №243314 с приоритетом от 15.02.2002 (зарегистрирован для товаров 32 класса МКТУ), «**burn – энергия твоей ночи**» [2] по свидетельству №342566 с приоритетом от 21.11.2006 (зарегистрирован для товаров 30, 32 классов МКТУ), «**БЁРН**» [3] по свидетельству №238576 с приоритетом от 20.02.2002 (зарегистрирован для товаров




32 класса МКТУ, «**burn**» [4] по свидетельству №328383 с приоритетом от 02.05.2006 (зарегистрирован для товаров 05, 30, 32 классов МКТУ), «**burn ягодный заряд**» [5] по свидетельству №509436 с приоритетом от 24.10.2012 (зарегистрирован для товаров 32 класса МКТУ), «**BURN CITY SOUND**» по свидетельству №524629 [6] с приоритетом от 08.08.2013 (зарегистрирован в




отношении товаров 32 класса МКТУ), «» [7] по свидетельству №563315 с приоритетом от 23.03.2014 (зарегистрирован для товаров 32 класса МКТУ), «**BURN ENERGY DRINK ORIGINAL**» [8] по свидетельству №569473 с приоритетом от




09.04.2014 (зарегистрирован для товаров 32 класса МКТУ), «» [9] по свидетельству №571105 с приоритетом от 16.06.2014 (зарегистрирован для товаров

Берн
Цитрусовый
заряд
32 класса МКТУ), «**BURN INTENSE
CITRUS ENERGY**» [10] по свидетельству №381055 с приоритетом от



25.06.2008 (зарегистрирован для товаров 32 класса МКТУ), «» [11] по свидетельству №389833 с приоритетом от 25.06.2008 (зарегистрирован для товаров



32 класса МКТУ), «» [12] по свидетельству №337134 с приоритетом от 19.09.2006 (зарегистрирован для товаров 32 класса МКТУ, «**Берн максимальный заряд**» [13] по свидетельству №329857 с приоритетом от 20.07.2006 (зарегистрирован для товаров 30, 32 классов МКТУ), «**burn Мокка**» [14] по свидетельству №510493 с приоритетом от 15.10.2012 (зарегистрирован для товаров 32 класса МКТУ), «**burn освежающий заряд**» [15] по свидетельству №500169 с приоритетом от 02.10.2012 (для отношении товаров 32 класса МКТУ),

«**Зарядись энергией Burn**» [16] по свидетельству №303699 с приоритетом от 22.03.2005 (зарегистрирован для товаров 32 класса МКТУ), «**Узнай себя. Попробуй Burn**» [17] по свидетельству №303779 с приоритетом от 07.04.2005 (зарегистрированным для товаров 32 класса МКТУ), «**LIVE WHAT YOU BURN FOR**» [18] по свидетельству №557818 с приоритетом от 30.05.2014 (зарегистрированным для товаров и услуг 32, 41 классов МКТУ), «**Заправься энергией burn!**» [19] по свидетельству №410357 с приоритетом от 21.05.2009 (зарегистрированным для товаров 32 класса МКТУ), «**ГЛОТОК ЭНЕРГИИ BURN**» [20] по свидетельству №416764 с приоритетом от 02.11.2009 (зарегистрированным для товаров 32 класса МКТУ, «**burn**» [21] по свидетельству №412129 с приоритетом от 14.08.2009 (зарегистрированным для товаров 32 класса МКТУ), «**Это огонь в тебе. Это burn**» [22] по свидетельству №431749 с приоритетом от 25.03.2010 (зарегистрированным для товаров 32 класса МКТУ), «**BURN ENERGY DRINK**» [23] по свидетельству №622449 с приоритетом от 23.03.2016 (зарегистрированным для товаров 32 класса МКТУ).

Необходимо указать, что, исходя из даты (30.10.2015) приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №605340 не может быть принято во внимание противопоставленный товарный знак [23], поскольку он имеет более позднюю дату приоритета (приоритет от 23.03.2016), чем оспариваемый товарный знак.

Таким образом, сопоставительному анализу подлежит оспариваемый товарный знак по свидетельству №605340 и противопоставленные товарные знаки и обозначения [1] - [22], правовая охрана которым на территории Российской Федерации предоставлена для товаров 32 класса МКТУ.

Обращение к перечням товаров 32 и 33 классов МКТУ сравниваемых товарных знаков показало следующее.

Правовая охрана товарному знаку по свидетельству №605340 предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ, относящихся к алкогольным напиткам. К товарам 33 класса МКТУ «алкогольные напитки» в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 1 Федерального закона от 31 декабря 2014 г. №490-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (далее – Федеральный закон), относятся такие виды продукции как, в частности, спиртные напитки (в том числе водка), коньяк, бренди, виски, вино, игристое вино (шампанское), пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива.

Противопоставленные товарные знаки [1] – [22] зарегистрированы в отношении различных безалкогольных напитков, в том числе энергетических, а также составов для их изготовления. Кроме того, противопоставленные товарные знаки [2], [4], [5], [10] - [22] зарегистрированы также и в отношении такого вида товаров 32 класса МКТУ как «пиво». Следует указать, что согласно вышеупомянутому Федеральному закону «пиво» относится к категории алкогольных напитков. Что же касается «энергетических напитков», то действие указанного Федерального закона на эту категорию товаров не распространяется, в связи с чем их производство и продажа на территории Российской Федерации не регламентирована требованиями, предъявляемыми в сфере регулирования алкогольного рынка.

Таким образом, следует констатировать, что товары 33 класса МКТУ «алкогольные напитки» оспариваемого товарного знака по свидетельству №605340 неоднородны товарам 32 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков, относящимся к безалкогольным напиткам, поскольку они относятся к разным видам товаров, имеют другое назначение, круг потребителей и условия реализации.

Однако вид товара 32 класса МКТУ «пиво» противопоставленных товарных знаков [2], [4], [5], [10] - [22] и товары 33 класса МКТУ «алкогольные напитки» оспариваемого товарного знака по свидетельству №605340 следует признать

однородными в силу совпадения их по роду, наличию одинаковых условий их реализации, одному и тому же назначению.

Коллегия приняла к сведению довод правообладателя о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №605340 предназначен для сопровождения в гражданском обороте дорогостоящего алкогольного напитка «виски» (стоимость в сети Интернет порядка 120 тысяч рублей), который не имеет совместной встречаемости с недорогим по стоимости слабоалкогольным напитком «пиво» или безалкогольными энергетическими напитками. Однако в этой связи следует указать, что перечень товаров 33 класса МКТУ оспариваемого товарного знака сформулирован как «алкогольные напитки, кроме пива». В этой связи следует указать, что при оценке сходства сравниваемых товарных знаков анализу подлежит не фактическая деятельность их правообладателей, а непосредственно те товары, которые указаны в перечнях оспариваемого и противопоставленного товарного знаков.

Вместе с тем, сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака по свидетельству №605340 и противопоставлений [1] - [22] на предмет их сходства показал следующее.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №605340 представляет собой слово «LADYBURN», которое само по себе отсутствует в словарно-справочной литературе. Вместе с тем, несмотря на указанное обстоятельство, обозначение «LADYBURN» представляет собой сложносоставное слово, в составе которого усматривается наличие двух лексических единиц английского языка (см. www.translate.ru, lingvolive.com) - слова «lady» (в переводе: «леди, дама, госпожа», произносится как [лейди]) и слова «burn» (ожог, жечь, гореть). При этом следует отметить, что в виду отсутствия слова «LADYBURN» в лексике английского языка его перевод требует рассуждения и домысливания, может восприниматься, например, в значении «пылающая леди». При этом слово «LADY» находится в первоначальном положении, акцентирует на себе внимание и по смыслу и фонетически.

В свою очередь противопоставленные товарные знаки «**BURN**» [1]



«**burn – энергия твоей ночи**» [2] «**БЁРН**» [3] «**burn.**» [4] «**burn ягодный заряд**»



[5] «**BURN CITY SOUND**» [6], «**burn**» [7], «**BURN ENERGY DRINK ORIGINAL**» [8], «**burn**» [9]



«**Берн Цитрусовый заряд BURN INTENSE CITRUS ENERGY**» [10], «**burn**» [11], «**burn**» [12], «**Берн максимальный заряд**»

[13], «**burn Мокка**» [14], «**burn освежающий заряд**» [15],

«**Зарядись энергией Burn**» [16], «**Узнай себя. Попробуй Burn**» [17],

«**LIVE WHAT YOU BURN FOR**» [18], «**Заправься энергией burn!**» [19],

Это огонь в
крови. Это

«**ГЛОТОК ЭНЕРГИИ BURN**» [20], «**burn**» [21], «**Это огонь в тебе. Это burn**» [22]

включают в свой состав словесный элемент «BURN» («БЁРН» / «БЕРН»), который, как указано выше, представляет собой лексическую единицу английского языка и произносится либо как [бён], либо как [бёрн] в зависимости от лингвистических познаний того или иного потребителя. При этом, следует констатировать, что указанная серия знаков образована путем прибавления к основному элементу «BURN», обладающего конкретной фонетикой и семантикой, различных словесных элементов, которые либо носят описательный характер для товаров 32 класса МКТУ, либо подчеркивают независимую семантику этого слова. Ни один из товарных знаков противопоставленной серии не образован прибавлением к слову «BURN» какой-либо форманты, придающей ему иной смысл, как это происходит в оспариваемом товарном знаке «LADYBURN».

Сравниваемые оспариваемый товарный знак «LADYBURN» и противопоставления [1] - [21] не ассоциируются друг с другом в целом, поскольку производят разное общее зрительное впечатление в силу отличий по словесному составу элементов, присутствующих в знаках, отличаются по смыслу и звучанию.

Отсутствие ассоциирования сопоставляемых товарных знаков друг с другом в целом исключает их смешение в гражданском обороте при сопровождении товаров 32 и 33 классов МКТУ.

Таким образом, с учетом вышеизложенных обстоятельств довод поступившего возражения о том, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку по свидетельству №605340 была предоставлена в нарушение требований, предусмотренных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, нельзя признать обоснованным.

В части доводов возражения о несоответствии оспариваемого знака требованиям, установленным пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса, необходимо отметить следующее.

Как было указано выше, оспариваемый знак «LADYBURN» носит фантазийный характер в отношении всех указанных в перечне регистрации товаров. Следовательно, оспариваемый товарный знак сам по себе не способен вызывать не соответствующих действительности представлений ни о товаре, ни о месте его происхождения.

Вместе с тем представляется, что вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товара может быть сделан в том случае, если однородные товары, маркированные спорным обозначением, имеют совместную встречаемость в гражданском обороте с товарами иного лица под этим (или сходным до степени смешения), и у потребителя сложилась устойчивая ассоциация об их принадлежности этому лицу.

Как было установлено выше, оспариваемый знак и принадлежащие лицу, подавшему возражение, обозначения являются сходными до степени смешения, а, следовательно, могут ассоциируются друг с другом в гражданском обороте при сопровождении однородных товаров (пива и алкогольных напитков).

Однако, в материалах возражения отсутствуют какие-либо документы, свидетельствующие о том, что лицо, подавшее возражение, производит какой-либо товар.

Так, в возражении содержатся распечатки из сети Интернет, фотографии продукции, в которых фигурирует информация об энергетике «BURN», который представляет собой безалкогольный напиток 32 класса МКТУ, однако сведений о компании Энерджи Бевериджиз ЛЛК как о производителе этого напитка указанные документы не содержат. В деле также отсутствуют какие-либо документы, свидетельствующие об объемах реализации продукции лица, подавшего возражение, местах ее распространения, затратах на продвижение.

Лицо, подавшее возражение, обосновывая свои доводы, представило результаты Аналитического отчета по итогам социологического опроса «Характер сравнительного восприятия среди потребителей Москвы и Санкт-Петербурга товарного знака «BURN», используемого для маркировки безалкогольных энергетических напитков, и товарного знака «LADYBURN», использующего для маркировки алкогольных напитков.

Как справедливо было указано в отзыве правообладателя, представленный Аналитический отчет не может быть положен в основу выводов о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Как следует из материалов Аналитического отчета, социологический опрос проводился среди респондентов, являющихся потребителями безалкогольной продукции, в то время как противопоставленный товарный знак предназначен для маркировки алкогольных напитков. В ходе опроса респонденты оценивали сходство товарного знака «LADYBURN» только с товарным знаком «BURN», а не с противопоставленной серией товарных знаков. При этом используемый респондентами ответ о том, что сопоставляемые товарные знаки «похожи», не позволяет сделать вывод о том, что потребители воспринимают их как сходные до степени смешения, в силу чего могут их перепутать. Кроме того, термин «похожи» отсутствует в требованиях законодательства при установлении наличия сходства сопоставляемых обозначений. Вопрос о вероятности покупки алкогольного напитка «LADYBURN» вследствие неверного представления о том, что этот напиток производит та же

компания, что и энергетик «BURN», является наводящим. Вместе с тем, большая часть опрошенных ответила на него отрицательно.

В связи с изложенным у коллегии отсутствуют основания, позволяющие прийти к выводу о способности оспариваемого товарного знака по свидетельству №605340 вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товаров 33 классов МКТУ согласно требованиям, регламентированным пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

С учетом изложенных обстоятельств в совокупности коллегия полагает, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №605340 не подпадает под приведенные в поступившем возражении требования пунктов 3 (1) и 6 (2) статьи 1483 Кодекса, а, следовательно, нет оснований для его удовлетворения.

Что касается доводов возражения о несоответствии регистрации оспариваемого товарного знака положениям антимонопольного законодательства, то необходимо отметить, что установление факта злоупотребления правом или недобросовестной конкуренции, связанных с приобретением и использованием исключительного права на товарный знак, не относится к компетенции федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности. В силу чего поступившее возражение по основаниям, предусмотренным статьей 10-bis Парижской конвенции об охране промышленной собственности и статьей 14 Федерального закона Российской Федерации «О защите конкуренции», коллегией не рассматривается.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 15.08.2018, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №605340.