

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 возражение, поступившее 05.11.2020, поданное ООО "ЭЙДЖ", Республика Татарстан, г. Казань (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента) по заявке № 2019714545, при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2019714545, поданной 01.04.2019, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 32, 33, услуг 35, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено



комбинированное обозначение

Роспатентом 30.05.2020 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019714545 в отношении всех заявленных товаров и услуг, указанных в перечне заявки. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено следующее, что в отношении всех товаров и услуг, приведенных в перечне заявки, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве

товарного знака на основании положений пунктов 1, 3 (1) статьи 1483 Кодекса. Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим:

- входящий в заявленное обозначение словесный элемент «brew barrel» в переводе с английского языка на русский язык означает – «пивная бочка» (пивная - прилагательное от слова «пиво» - слабый алкогольный напиток, получаемый брожением сусле из ячменного солода с прибавлением хмеля, см. www.multitrans.ru/, translate.yandex.ru/, Толковый словарь С.И. Ожегова) и для товаров 32 класса МКТУ и услуг 35, 43 классов МКТУ указывает на вид, свойства, назначение товаров и услуг (пункт 1 статьи 1483 Кодекса);
- в отношении товаров 33 класса МКТУ заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида и свойств товаров, поскольку речь идет о другом виде товаров;
- заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на имя заявителя ООО "ЭЙДЖ" для всех заявленных товаров и услуг на основании пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, так как способно ввести потребителя в заблуждение в отношении производителя товаров, поскольку по информации, полученной из сети Интернет и от ООО «Баррель» (420051, республика Татарстан, город Казань, Тэцевская улица, дом 2, см. <https://www.rusprofile.ru>, brewbarrel.ru), оно тождественно обозначению, используемому в отношении заявленных товаров и услуг 32, 33, 35, 43 классов МКТУ, компанией ООО «Баррель».

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 05.11.2020, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака.

Доводы возражения, поступившего 05.11.2020, сводятся к следующему:

- в возражении заявитель соглашается со сходством обозначения, которое используется другой компанией и представляет от ООО «Баррель» письмо-согласие на регистрацию в качестве товарного знака заявленного комбинированного обозначения;
- словосочетание «brew barrel» обладает фантазийным характером и может восприниматься как «бочонок напитка» или «варить бочку». Словосочетание

«BREW BARREL» не является неохраняемым элементом, так как обладает различительной способностью и не указывает на вид, свойства, назначение товаров и услуг;

- относительно ввода потребителя в заблуждение относительно вида и свойств товара в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ заявитель отмечает, что слово «BREW» используется не только в отношении пивных напитков, но также и иных видов напитков;

- увидев обозначение «BREW BARREL» потребитель может лишь предположить о том, какие производятся товары и оказываются услуги под данным обозначением.

В подтверждение своих доводов заявителем с материалами возражения представлено письмо-согласие от ООО «Баррель» на государственную регистрацию комбинированного обозначения по заявке № 2019714545 – [1].

Впоследствии на заседании коллегия также сообщила заявителю, что на сайтах сети Интернет (сайты: <https://www.facebook.com/brewbarrel.ru/>; <https://www.instagram.com/brewbarrel.ru/>; [https://yandex.ru/search/?text](https://yandex.ru/search/?text;); <https://2gis.ru/kazan/firm/70000001032638119>; <https://mastera.academy/eto-brew-barrel-pivovarnya-prodvigayushhaya-kazanskij-kraft/R>) представлена информация о баре-ресторане «BREW BARREL» в г. Казань (в том числе о совладельце бара Андрее Горелове) как до, так и после даты подачи заявки. Таким образом, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на имя заявителя на основании пункта 3 (1) статьи 1483 Гражданского Кодекса РФ, поскольку способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и услуг.

Заявителем представлены пояснения в отношении упомянутых ссылок на сеть Интернет, основные доводы которых сведены к следующему:

- часть сайтов содержит данные в отношении деятельности заявителя;
- сайт <http://www.brewbarrel.ru/> не является рабочим;
- ссылка <https://www.facebook.com/brewbarrel.ru/> приводит на страницу группы в facebook. Первое, на что хотелось бы обратить внимание, что подписано на данную группу всего 230 человек. На 1 января 2020 года по оценке Росстата в России было

146 748 590 постоянных жителей. Следовательно, такое маленькое количество подписчиков не может считаться доказательством наличия ввода российского потребителя в заблуждение. Кроме того, на этом сайте представлена информация о заявителе;

- ссылка на страницу в Инстаграмме (см. <https://www.instagram.com/brewbarrel.ru/>) содержит указание подписчиков, которое составляет 2181 человек. Эта цифра также является несущественной. Кроме того, на этом сайте представлена информация о заявителе;

- никакой информации о заведении на странице <https://2gis.ru/kazan/firm/7000QQQ1032638119> не представлено;

- на сайте <https://mastera.academy/eto-brew-barrel-pivovarnya-prodvigayushhaya-kazanskij-kraft/> размещена статья, где говорится об основателе пивоварни Андрее Горелове. Заявитель не считает данную ссылку доказательством ввода потребителя в заблуждение. Андрей Горелов на сегодняшний день является учредителем ООО «БАРРЕЛЬ» точно также как и Иванова Алина Мирхадимовна. Подписывать письма-согласия на регистрацию товарного знака учредители не вправе;

- из большинства ссылок, представленных в уведомлении, прямо не следует, кто именно является владельцем ресторана «BREW BARREL», когда именно информация о данном ресторане была размещена на сайтах;

- логотип был разработан для заявителя в рамках договора № 1-01 на оказание услуг по разработке логотипа от 20.01.2017 г.;

- представленных ссылок на сеть Интернет недостаточно для вывода о введении потребителей в заблуждение.

В подтверждение указанных доводов заявителем к материалам пояснений приложены следующие документы:

- договор № 1-01 на оказание услуг по разработке логотипа от 20.01.2017 г. – [2];
- переписка с дизайнером Т.Хафизовым – [3].

На основании изложенного в возражении, поступившем 05.11.2020, содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в отношении всех заявленных товаров и услуг.

По результатам рассмотрения данного возражения Роспатентом было принято решение «отказать в удовлетворении возражения, поступившего 05.11.2020, оставить в силе решение Роспатента от 30.05.2020». Не согласившись с этим решением, заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам.

Решением Суда по интеллектуальным правам первой инстанции от 16.12.2021 года по делу № СИП-447/2021 было признано недействительным решение Роспатента от 29.01.2021, принятое по результатам рассмотрения возражения на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019714545. Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 18.04.2022 года по делу № СИП-447/2021 решение Суда по интеллектуальным правам первой инстанции было оставлено без изменения, кассационная жалоба Федеральной службы по интеллектуальной собственности - без удовлетворения.

Заявитель, уведомленный надлежащим образом о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, на заседании коллегии отсутствовал. В материалах дела имеются возвраты корреспонденции, направленные в адрес заявителя.

В соответствии с пунктом 41 Правил ППС неявка стороны спора, надлежащим образом уведомленной о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, не является препятствием для проведения заседания.

С учетом даты поступления (01.04.2019) заявки № 2019714545 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый 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 Минэкономразвития России от 20.07.2015 г. № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 г., рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов,

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.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, общепринятые наименования, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар и т.д.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса (см. п. 35 Правил).

Для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой

учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

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

В соответствии с пунктом 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 элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение



является комбинированным, состоит из стилизованного изображения слона и бокала, а также словесного элемента «BREW BARREL», выполненного вверх ногами и задом наперед на фоне вытянутого прямоугольника. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 32 класса МКТУ «*вино ячменное [пиво]; коктейли на основе пива; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива*», товаров 33 класса МКТУ «*напиток медовый [медовуха]; сидр грушевый; сидры*»,

услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; информация деловая; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; помощь в управлении бизнесом; продвижение продаж для третьих лиц; службы консультативные по управлению бизнесом; управление бизнесом временное; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги розничной, оптовой продажи товаров с использованием теле-магазинов или интернет-сайтов; консультации по организации и управлению ресторанным бизнесом», услуг 43 класса МКТУ «закусочные; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; украшение еды; украшение тортов; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов ваюоку; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба"».

В судебных актах первой и кассационной инстанций отмечено отсутствие в материалах дела доказательств, из которых бы следовал вывод о том, что словосочетание «BREW BARREL» в английском языке является устойчивым и может быть переведено на русский язык как «пивная бочка» или «бочка для варки пива». Кроме того, в материалах дела отсутствует оценка довода заявителя о необходимости выяснения смыслового значения словесного элемента «BREW BARREL» исходя из семантики входящих в него слов по отдельности, а также о том, что перевод названных слов английского языка не является очевидным для среднего российского потребителя и, более того, может вызвать в его сознании ассоциации, не имеющие ничего общего с пивом. В судебных актах также отмечено на необходимость оценки изобразительного элемента. По оценке имеющихся в деле документов, положенных Роспатентом в основу вывода о введении спорным обозначением потребителей в заблуждение в отношении производителя товаров и лица, оказывающего услуги, суд пришел к выводу о том, что такие документы не подтверждают возникновение у потребителей стойких ассоциаций между этим

обозначением и отличным от заявителя по заявке лицом.

Анализ соответствия заявленного обозначения с учетом имеющихся в деле судебных актов требованиям пунктов 1, 3 (1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Словесный элемент «BREW BARREL» заявленного обозначения имеет перевод «пивная бочка» (пивная - прилагательное от слова «пиво» - слабый алкогольный напиток, получаемый брожением сусла из ячменного солода с прибавлением хмеля), «бочонок для варки пива», «пивовая бочка», «пивоваренная бочка» (см. электронные словари: translate.yandex.ru/, <https://ru.glosbe.com/en/ru/BREW%20BARREL>, Google Переводчик, <https://www.deepl.com/ru/translator#en/ru/BREW%20BARREL>; <https://www.perevodspell.ru/perevodchik/english/na-russkij.htm>) и для товаров 32 класса МКТУ указывает на вид, свойства, способ приготовления товаров. В связи с чем, элемент «BREW BARREL» заявленного обозначения в отношении товаров 32 класса МКТУ, представляющих собой пивную продукцию, является неохраняемым, что не соответствует требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

Данные сайтов представляют собой электронные словари, имеющиеся в широком доступе в сети Интернет, согласно которым, элемент «BREW BARREL» обладает определенным семантическим значением, его смысл очевиден и домысливания не требует. Стилизованное исполнение словесного элемента «BREW BARREL» не приводит к утрате его словесного характера. Изобразительный элемент в виде слона и бокала обладают оригинальным исполнением, фантазийным характером по отношению к заявленному перечню товаров и услуг. При этом словесный элемент «BREW BARREL» не занимает доминирующего положения в заявленном обозначении.

Доводы заявителя о семантике слов «BREW BARREL» по отдельности («brew» - варить, готовить, замышлять и т.п., «barrel» - баррель, брюхо, цилиндр и т.п.), а также их неочевидный смысл для среднего российского потребителя не приводят к иным выводам коллегии. Так, словесный элемент «BREW BARREL» выполнен одинаковым стилизованным шрифтом, одним цветом

(белый на черном фоне) на одной строке и не может восприниматься по отдельности. Согласно вышеуказанным словарным источникам именно словосочетание «BREW BARREL» обладает определенным смыслом, значение которого не позволяет признать его фантазийный характер в отношении товаров 32 класса МКТУ, представляющих собой пивную продукцию. При этом, средний российский потребитель знаком с английским языком и перевод элемента «BREW BARREL» на русский язык не вызовет затруднения.

Как было установлено выше, в силу заложенного смысла словесный элемент «BREW BARREL» заявленного обозначения является описательным в отношении товаров 32 класса МКТУ. Документального подтверждения приобретенной различительной способности заявленного обозначения с элементом «BREW BARREL» до даты подачи заявки представлено не было.

В связи с чем, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы, о неохраноспособности элемента «BREW BARREL» заявленного обозначения в отношении заявленных товаров 32 класса МКТУ, как несоответствующего требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

Вместе с тем, необходимо различать обозначения описательные и обозначения, вызывающие в сознании потребителя представление о производимых товарах через ассоциации. Последним может быть предоставлена правовая охрана. В том случае, когда для того, чтобы сформулировать описательную характеристику товара (услуги) или характеристику сведений об изготовителе, нужны дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации, можно признать, что анализируемый элемент не является описательным.

В отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ, представляющих собой бизнес-услуги и услуги продаж, а также услуг 43 класса МКТУ, представляющих собой услуги общественного питания, заявленное обозначение со словесным элементом «BREW BARREL» обладает фантазийным характером. Так, представляется нереальным, что оказание бизнес-услуг, услуг продаж или общественного питания направлено исключительно на пивную продукцию.

На основании вышеизложенного, у коллегии отсутствуют основания для применения требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении заявленных услуг 35 и 43 классов МКТУ.

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса коллегия сообщает следующее.

В отношении всех товаров 33 класса МКТУ, представляющих собой алкогольные напитки, заявленное обозначение со словесным элементом «BREW BARREL», обладающим семантическим значением «бочонок для варки пива», «пивная / пивовая бочка» является ложным относительно вида, свойств, состава товаров 33 класса МКТУ, что противоречит требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы также указано, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на имя заявителя ООО "ЭЙДЖ" для всех заявленных товаров и услуг, так как способно ввести потребителя в заблуждение в отношении производителя, поскольку по информации, полученной из сети Интернет, а также от ООО «Баррель» (420051, республика Татарстан, город Казань, Тэцевская улица, дом 2, см. <https://www.rusprofile.ru>, обращение от 04.10.2019 г.), оно тождественно обозначению, используемому в отношении заявленных товаров и услуг 32, 33, 35, 43 классов МКТУ, компанией ООО «Баррель».

В судебных актах отмечено следующее. Сам по себе факт использования обозначения до даты подачи заявки на товарный знак иным производителем не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение в отношении производителя товаров. Для вывода о возможности введения потребителя в заблуждение через ассоциацию с иным изготовителем товара, основанную на предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение и сохранение у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим товаром, маркированным соответствующим обозначением, и его предшествующим производителем. Суд первой инстанции отметил, что одна часть представленных доказательств не имеет отношения к обществу «Баррель», в то

время как другая их часть свидетельствует лишь о приготовлении третьего лица к осуществлению своей хозяйственной деятельности, но не подтверждает факт ее осуществления. При этом период времени, имевший место между моментом совершения обществом «Баррель» соответствующих действий и моментом подачи заявителем заявки на регистрацию спорного обозначения в качестве товарного знака, составил не более полутора лет. Суд также отметил, что все, имеющиеся в деле, документы не подтверждают возникновение у потребителей стойких ассоциаций между этим обозначением и отличным от заявителя по заявке лицом.

На основании вышеизложенных доводов у коллегии нет оснований полагать, что заявленное обозначение способно вызывать в сознании потребителя неправильное представление об изготовителе товаров 32, 33 классов МКТУ и лице, оказывающем услуги 35, 43 классов МКТУ, не соответствующее действительности, что не противоречит требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, коллегия усматривает ложность в отношении вида, свойств товаров 33 класса МКТУ ввиду наличия в заявленном обозначении словесного элемента «BREW BARREL», обладающего определенным семантическим значением. При этом, как было установлено выше, коллегия не находит ложного представления в отношении производителя товаров и услуг.

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

удовлетворить возражение, поступившее 05.11.2020, отменить решение Роспатента от 30.05.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019714545.