

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 05.02.2019, поданное компанией GOGU MARUN, Республика Молдова (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 05.10.2018 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1351639, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака с конвенционным приоритетом от 03.03.2017 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (МБ ВОИС) за №1351639 на имя заявителя в отношении товаров 34 класса МКТУ.

Знак по международной регистрации №1351639 представляет собой



комбинированное обозначение «burn», состоящее из словесного элемента «burn», выполненного буквами латинского алфавита стандартным шрифтом над чертой, изобразительного элемента в виде стилизованного изображения языков пламени, которые расположены на фоне прямоугольника. Знак выполнен в черном, темно-оранжевом цветовом сочетании.

Согласно решению Роспатента от 05.10.2018 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1351639 в отношении товаров 34 класса МКТУ,

мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пунктов 3(1), 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что знак по международной регистрации №1351639 сходен до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя другого лица товарными знаками:

- «BURN» по свидетельству №243314 с приоритетом от 15.02.2002 в отношении товаров 32 класса МКТУ [1];
- «BURN» по свидетельству №328383 с приоритетом от 02.05.2006 в отношении товаров 05, 30, 32 классов МКТУ [2];
- «BURN» по свидетельству №563315 с приоритетом от 25.03.2014 в отношении товаров 32 класса МКТУ [3];
- «BURN» по свидетельству №571105 с приоритетом от 16.06.2014 в отношении товаров 32 класса МКТУ [4];
- «BURN» по свидетельству №389833 с приоритетом от 25.06.2008 в отношении товаров 32 класса МКТУ [5];
- «BURN» по свидетельству №337134 с приоритетом от 19.09.2006 в отношении товаров 30, 32 классов МКТУ [6];
- изобразительным товарным знаком по свидетельству №334873 с приоритетом от 19.09.2006 в отношении товаров 30, 32 классов МКТУ [7];
- изобразительным товарным знаком по свидетельству №628984 с приоритетом от 12.09.2016 в отношении товаров 32 класса МКТУ [8].

Вывод экспертизы о сходстве сравниваемых знаков основан на фонетическом, семантическом и графическом сходстве.

При определении однородности услуг экспертиза учитывала род и вид товаров, а также степень сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные.

Кроме того, учитывая присутствие продукции противопоставленных знаков на российском рынке, можно с уверенностью заявить о том, что потребители хорошо знакомы с обозначением «BURN» ([www.burn.com.](http://www.burn.com/); <https://ru.wikipedia.org/wiki/Burn>).

Таким образом, очевидно, что появление на российском рынке товаров 34 класса МКТУ под обозначением «BURN» будет вводить в заблуждение потребителей относительно производителя товаров.

Кроме того, основание относительно несоответствия заявленного обозначения пункту 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку элемент «BURN» не обладает различительной способностью, указанное в предварительном решении экспертизы было снято.

В поступившем возражении заявитель выразил несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- учитывая многообразную семантику слова BURN и стилистику его оформления, заявитель не может согласиться с утверждением экспертизы о том, что это обозначение не имеет различительной способности, так как является общепринятым указанием в данной области деятельности;

- ни одно из переводов слова «BURN» не является прямой характеристикой свойств заявленных товаров 34 класса МКТУ, о которых было бы необходимо проинформировать потребителя;

- элемент «BURN» не является обозначением, применяемым различными производителями табачной продукции для описания ими каких-то определенных характеристик (вида, свойств), присущих таким товарам и известных потребителю;

- на указанном экспертизой сайте <https://www.burn.com/> рекламируются и предлагаются к продаже исключительно энергетические напитки в жестяных банках. Таким образом, потребителю, которому адресован товар, предельно ясно дано понять, какой именно продукт находится в банке - энергетический напиток;

- вторым Интернет ресурсом, на который ссылается экспертиза, является <https://ru.wikipedia.org/>. Как известно этот ресурс является сайтом так называемого «свободного наполнения», информация на нем может быть размещена любым лицом, в связи с чем такая информация является сомнительной с точки зрения ее достоверности (постановление Суда по интеллектуальным правам от 29.07.2015 по делу № А56 33656/2014). Кроме того, из данного ресурса следует, что словесный элемент «BURN» в разное время использовался разными лицами и компаниями в

качестве наименований разных продуктов: музыкальных произведений, наименования программы, наименования энергетического напитка;

- кроме того, на том же ресурсе <https://ru.wikipedia.org/> есть информация о реке Берн (англ. Burn), которая протекает в Англии;

- данные упомянутых экспертизой ресурсов <https://www.burn.com/> и <https://ru.wikipedia.org/> отличаются как с точки зрения информации о реальном производителе энергетического напитка «BURN», так и с точки зрения характеристики видов выпускаемых продуктов;

- по сведениям одного ресурса, производителем энергетического напитка является компания Energy Beverages LLC Company (США), по сведениям другого - компания The Coca-Cola Company (США);

- энергетические напитки, предлагаемые к продаже на сайте <https://www.burn.com/> относятся к товарам 32 класса МКТУ, которые не являются однородными по отношению к товарам 34 класса МКТУ;

- товары 32 класса МКТУ «энергетические напитки» и товары 34 класса МКТУ «табак и табачные изделия», ни по одному из признаков не могут быть признаны однородными. А по способу производства - особенно, т.к. для производства энергетических напитков используется совершенно разное сырье и оборудование, нежели для производства табака и табачных изделий. Остальные товары 32 класса МКТУ, указанные в противопоставленных регистрациях, не являются однородными товарам 34 класса МКТУ по тем же самым обстоятельствам;

- товары 05 и 30 классов МКТУ, указанные в противопоставленных регистрациях №№ 328383, 337134 и 334873 по своим потребительским свойствам, функциональному назначению, составу, способам производства и реализации, кругу потребителей также не являются однородными товарам 34 класса МКТУ;

- заявитель на протяжении длительного периода времени активно использует марку «BURN» для маркировки табака и табачных изделий за рубежом, а также в России;

- заявителю принадлежит товарный знак «BURN» по международной регистрации №1136359, которому предоставлена правовая охрана во множестве

стран, в числе которых: Болгария (BG), Беларусь (BY), Египет (EG), Греция (GR), Латвия (LV), Черногория (ME), Румыния (RO), Сербия (RS), Турция (TR), Украина (UA). Правовая охрана товарному знаку по международной регистрации №1351639 предоставлена в Китае (CN), Испании (ES) и Киргизии (KG);

- в России «табак для кальянов» марки BURN известен с 2017 года. Это специфический высококачественный продукт, который не встретишь на полке обычного супермаркета. Этот табак продается либо в специализированных кальянных магазинах, либо в специализированных заведениях (кальянных клубах);

- поскольку производство и торговля табаком и табачными изделиями в России подлежит лицензированию и строгому контролю со стороны государства, Заявитель учредил на территории Российской Федерации юридическое лицо ООО «Берн». Эта фирма в 2018 году прошла необходимые проверки и получила на свое имя декларации о соответствии Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и акциз на изготовление и торговлю табаком для кальяна «burn»;

- ни заявитель, ни ООО «Берн» за время присутствия на рынке Российской Федерации с товаром «табак для кальяна burn» не получали в свой адрес никаких претензий от компании Energy Beverages LLC Company (США).

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента от 05.10.2018 и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации вышеуказанному знаку в отношении всех заявленных товаров 34 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета (03.03.2017) правовая база для оценки его охранимости на территории Российской Федерации 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 пунктом 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 либо 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.

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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

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 пунктом 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 заявлении обозначении.

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).

Знак по международной регистрации №1351639 представляет собой



комбинированное обозначение « burn», состоящее из словесного элемента «burn», выполненного буквами латинского алфавита стандартным шрифтом над чертой, изобразительного элемента в виде стилизованного изображения языков пламени, словесный и изобразительный элементы расположены на фоне прямоугольника. Знак выполнен в черном, темно-оранжевом цветовом сочетании. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку испрашивается в отношении товаров 34 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [1] является словесным «BURN», выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана представлена в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [2] является комбинированным



« burn», состоящим из словесного элемента «burn», выполненного буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, изобразительного элемента в виде круга, внутри котороголожен стилизованная волнообразная фигура, изобразительного элемента в виде стилизованного изображения языков пламени. Словесный и изобразительные элементы расположены на фоне прямоугольника. Знак выполнен в белом, черном, красном, желтом, оранжевом цветовом сочетании. Правовая охрана представлена в отношении товаров 05, 30, 32 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [3] является комбинированным



«burn ENERGY DRINK», состоящим из словесного элемента «burn», выполненного буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, словесных элементов «energy drink», выполненных стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и изобразительного элемента в виде стилизованного изображения языков пламени. Словесные и изобразительный элементы расположены на фоне прямоугольника. Правовая охрана представлена в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [4] является комбинированным



«burn ENERGY DRINK ORIGINAL», состоящим из словесного элемента «burn», выполненного буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, словесных элементов «ENERGY DRINK», «ORIGINAL», выполненных стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и изобразительного элемента в виде стилизованного изображения языков пламени. Словесные и изобразительный элементы расположены на фоне прямоугольника. Знак выполнен в черном, белом, желтом, оранжевом, красном, коричневом цветовом сочетании. Правовая охрана представлена в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [5] является комбинированным



«burn INTENSE CITRUS ENERGY», состоящим из словесного элемента «burn», выполненного буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, словесных элементов «INTENSE CITRUS ENERGY», выполненных стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и изобразительного элемента в виде стилизованного изображения языков

пламени. Словесные и изобразительный элементы расположены на фоне прямоугольника. Знак выполнен в черном, белом, желтом, оранжевом цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [6] является комбинированным



«burn INTENSE ENERGY», состоящим из словесного элемента «burn», выполненного буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, словесных элементов «INTENSE ENERGY», выполненных стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и изобразительного элемента в виде стилизованного изображения языков пламени. Словесные и изобразительный элементы расположены на фоне прямоугольника. Знак выполнен в черном, белом, красном, желтом, оранжевом цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 30, 32 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [7] является изобразительным



«», состоящим из изобразительного элемента в виде стилизованного изображения языков пламени, который расположен на фоне прямоугольника. Знак выполнен в черном, белом, красном, желтом, оранжевом цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 30, 32 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [8] является изобразительным



«», состоящим из изобразительного элемента в виде стилизованного изображения языков пламени, который расположен на фоне прямоугольника. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки [1-8] представляют собой серию знаков, принадлежащих одному правообладателю (Энерджи Бевериджиз ЛЛК, США).

При проведении сопоставительного анализа было установлено, что сопоставляемые обозначения, а именно заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-6] содержат семантически и фонетически тождественный словесный элемент «burn» (сущ. «burn» - ожог, клеймо, запись; глагол «burn» - жечь, сжечь, гореть, см. Интернет, словари <https://www.translate.ru/>).

Следует отметить, что словесный элемент «burn» заявленного обозначения выполнен практически тождественным шрифтом (строчными буквами латинского алфавита), что и словесный элемент «burn», входящий в состав противопоставленных товарных знаков [1-6].

Кроме того, сравнительный анализ заявленного и противопоставленных товарных знаков [1-8] показал сходство сравниваемых обозначений.

Так, при сравнении заявленного обозначения и противопоставленных знаков [2, 3, 4, 5, 6] было выявлено, что сравниваемые знаки имеют: сходное композиционное построение - в центральной части расположено изображение стилизованного огня, под которым расположен словесный элемент «burn», все элементы расположены на фоне прямоугольника. Общая композиция сравниваемых знаков построена по одной и той же схеме и производит одинаковое впечатление. Направление языков пламени, стреловидность формы придает знакам динамику и задает вектор движения, направленный вверх. Этот общий композиционный прием является основным фактором, делающим знаки сходными до степени смешения при визуальном восприятии. Также, сравниваемые изображения идентичны по лежащему в их основе смысловому контексту, имеют общее образно-стилевое решение, так как представляют собой изображение языков пламени, ярко горящего огня.

Кроме того, заявленное обозначение и противопоставленные знаки [2, 4, 5, 6] имеют сходное колористическое решение – на черном фоне прямоугольника расположены стилизованные языки пламени в близкой цветовой гамме: оранжевый/желтый/красный.

Также, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [7, 8], поскольку сравниваемые знаки

содержат сходные изобразительные элементы в виде стилизованного изображения огня на фоне прямоугольника.

Исходя из вышеизложенного, коллегия пришла к выводу о том, что в сопоставляемых знаках прослеживается подобие заложенных идей, в связи с чем знаки ассоциируются друг с другом и являются сходными.

При определении однородности товаров учитывался род и вид товаров, а также степень сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные.

Товары 34 класса МКТУ заявленного обозначения относятся к табачным изделиям и не являются однородными с товарами 32 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [1-8], представляющим собой пиво и безалкогольные напитки, поскольку относятся к разному виду товаров.

Однако, в связи с тем, что компания Энерджи Бевериджиз ЛЛК, США приобрела широкую известность на территории Российской Федерации, изготавливая и выпуская энергетические напитки, то при маркировке товаров 34 класса МКТУ заявленного обозначения у потребителей может возникнуть представление о принадлежности данных товаров к одному коммерческому источнику, то есть может возникнуть ассоциативная связь с правообладателем противопоставленных товарных знаков [1-8].

Кроме того, из информационного пространства сети Интернет было выявлено, что компания Энерджи Бевериджиз ЛЛК, США является производителем



энергетических напитков, маркированных обозначениями «



». Поскольку Интернет является одним из самых

популярных и доступных источников информации с многомиллиардной аудиторией, а также учитывая присутствие продукции противопоставленных знаков на российском рынке, можно сделать вывод о том, что потребители хорошо знакомы с обозначением «BURN» (www.burn.com.; <https://ru.wikipedia.org/wiki/Burn>).

Таким образом, с учетом высокой степени сходства заявленного обозначения и принимая во внимание популярность и известность указанных выше обозначений, принадлежащих компании Энерджи Бевериджиз ЛЛК, США в Российской Федерации в отношении энергетических напитков, потребители могут быть введены в заблуждение относительно производителя товаров, поскольку могут принять продукцию, маркированную обозначением с тождественным словесным элементом «BURN» и сходной графической композицией, принадлежащую компании «GOGU MARUN» за продукцию компании Энерджи Бевериджиз ЛЛК, США, что не соответствует действительности.

В виду изложенного, можно сделать вывод о том, что появление на российском



рынке товаров 34 класса МКТУ под товарным знаком  будет вводить в заблуждение потребителей относительно производителя товаров.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными знаками [1-8] в отношении товаров 34 класса МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 и пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Также, коллегия отмечает, что заявленному обозначению не была предоставлена правовая охрана в отношении товаров 34 класса МКТУ в странах Европейского Союза.

Кроме того, на стадии экспертизы, поступило обращение от правообладателя противопоставленных товарных знаков [1-8], в котором выражено мнение против предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1351639 на территории Российской Федерации.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 05.02.2019, оставить в силе решение Роспатента от 05.10.2018.