

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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, рассмотрела возражение, поступившее 25.10.2019, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ВСК», город Дмитровград, Ульяновская область (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018705373, при этом установила следующее.



Обозначение «  » по заявке № 2018705373
подано 13.02.2018 на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров
32, 33 классов МКТУ.

Роспатентом 26.07.2019 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018705373 в отношении всех заявленных товаров.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому, входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «brewing» (в переводе с английского языка – «пивоварение», см. <https://www.multitrans.ru>; Новый большой англо-русский словарь: в 3 т. /Ю.Д.Апресян, Э.М. Медникова, А.В. Петрова и др. под общ. рук. Ю.Д.Апресяна, Э.М. Медниковой, 5-е изд., стереотип. – М.: «Русский язык» Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, 2000 – 832 с. и т.п.) в силу своего семантического значения указывает на производство определенного вида товаров, в связи с чем заявленное обозначение в отношении части заявленных товаров 32 класса МКТУ (аперитивы безалкогольные; воды [напитки]; квас [безалкогольный напиток]; коктейли безалкогольные; лимонады; напитки безалкогольные; напитки изотонические; напитки на базе мёда безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; напитки фруктовые безалкогольные; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; оршад; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; сок томатный [напиток]; сок яблочный безалкогольный; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; составы для изготовления газированной воды; составы для изготовления ликеров; составы для изготовления минеральной воды; составы для изготовления напитков; сусло виноградное неферментированное; таблетки для изготовления газированных напитков; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; эссенции для изготовления напитков) и всех товаров 33 класса МКТУ не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положения, предусмотренного пунктом 3 статьи 1483 Кодекса*, поскольку подобная регистрация обозначения будет способна вводить потребителей в заблуждение относительно вида и свойств заявленных товаров. Кроме того, установлено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком



« _____ » по свидетельству № 634903 с приоритетом от 01.04.2016, зарегистрированного на имя Общества с ограниченной ответственностью «ТЕАСО», 121471, Москва, ул. Рябиновая, 55, стр. 29 в отношении товаров 32 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 32, 33 классов МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.10.2019 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- императивные нормы пункта 3 статьи 1483 Кодекса подлежат однообразному применению; в отношении противопоставленного товарного знака установлено, что словесный элемент «art of brewing» (относящийся к товарному знаку № 634903) является фантазийным и не способен ввести потребителей в заблуждение применительно к товарам 32 класса МКТУ, следовательно для всех иных обозначений, включающих этот словесный элемент, заявленных для товаров 32 класса МКТУ, он также является фантазийным и не способен вводить в заблуждение; перевод словесного элемента «art of brewing» на русский язык «Искусство варить» входит в ранее зарегистрированные на имя заявителя и активно используемые им товарные знаки по свидетельствам №№ 521445, 539786, 641074, 670661 в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ;

- перевод словесного элемента «Art of brewing» отличается от предложенного в заключении экспертизы и может представлять собой словосочетание «Искусство варить» или «Искусство готовить». Слово «art» (англ. «искусство», см. <https://www.multitrans.ru/c/m.exe?ll=1&12=2&s=art>) применяется для обозначения видов или жанров искусства: the art of acting (актерское искусство), the art of clowning (искусство клоунады), the art of dancing (искусство танца), the art of cooking

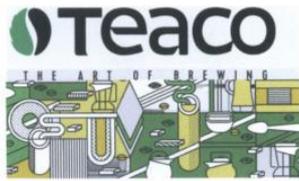
(искусство кулинарии); напитки, которые получают методом варки: компот, морс, сбитень, сиропы, сусла (т.е. товары 32 класса МКТУ «аперитивы безалкогольные; квас [безалкогольный напиток]; коктейли безалкогольные; коктейли на основе пива; напитки безалкогольные; напитки фруктовые безалкогольные» и товары 33 класса МКТУ «напитки алкогольные, содержащие фрукты»); метод кипячения требуется для изготовления молочной сыворотки, медовых напитков (класс 32 МКТУ - «напитки на базе мёда безалкогольные», «напитки на основе молочной сыворотки», класс 33 МКТУ - «напиток медовый [медовуха]», «напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой»); варочной экструзией получают экстракты, в том числе заявленные в перечне экстракты фруктовые безалкогольные; экстракты хмелевые для изготовления пива; эссенции для изготовления напитков, сусла (все — 32 класс МКТУ); заварка (обработка кипящей водой) применяется для изготовления травяных настоев, компотов;

- заявитель не согласен с выводом о сходстве сравниваемых обозначений



« » и « », поскольку в них отсутствуют какие-либо сходные изобразительные элементы, они отличаются друг от друга своими внешними формами, композиционным положением и используемыми цветовыми сочетаниями, и поэтому в целом производят разное общее зрительное впечатление; сравниваемые обозначения имеют не совпадающие словесные элементы, а также не сходны семантически; заявленное обозначение № 2018705373 и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 634903 не ассоциируются друг с другом в целом, то есть они не являются сходными;

- отсутствие возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности товаров 32 класса МКТУ, маркируемых сравниваемыми обозначениями, одному производителю подтверждается представленным социологическим исследованием; по результатам проведенного исследования ни у кого из опрошенных потребителей не возникает ассоциаций между товарным



знаком « » по свидетельству №634903 и обозначением



« » по заявке №2018705373.

На основе вышеизложенного выражена просьба отменить решение Роспатента от 26.07.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 22018705373 в отношении откорректированного перечня товаров 32 класса МКТУ *«аперитивы безалкогольные; воды [напитки]; квас [безалкогольный напиток]; коктейли безалкогольные; коктейли на основе пива; напитки безалкогольные; напитки изотонические; напитки на базе мёда безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; напитки фруктовые безалкогольные; пиво; порошки для изготовления газированных напитков; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; составы для изготовления напитков; сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты фруктовые безалкогольные; экстракты хмелевые для изготовления пива; эссенции для изготовления напитков»* и 33 класса МКТУ *«аперитивы; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый [медовуха]»*

К возражению приложены следующие материалы:

- (1) копии ответа на уведомление;
- (2) копия отзыва правообладателя на возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку №634903;
- (3) Заключение №06-2020 от 22.01.2020, подготовленное по результатам проведения социологического исследования лабораторией социологической экспертизы Федерального социологического центра РАН.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (13.02.2018) поступления заявки № 2018705373 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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.

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 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.

Согласно пункту 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 42 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

- 1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по

отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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.

Анализ обозначения по заявке №2018705373 на соответствие требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Словесный элемент «ART OF BREWING» представляет собой единое (неделимое) словосочетание, в котором составляющие его слова грамматически и семантически взаимосвязаны друг с другом и, следовательно, совместно формируют

у данного словосочетания возможные смысловые значения, отличающиеся от смысловых значений составляющих его отдельных слов.

Так, слово «**BREWING**» является многозначным и в переводе с английского языка может означать не только «пивоварение», но и «заварка», «количество пива, которое варится за один раз», «скопление грозových туч», «назревание», «стрепня» и другое (см., например, Интернет-порталы «Словари и энциклопедии на Академике: Переводы» – <https://dic.academic.ru>, «Google Переводчик» – <https://translate.google.ru>, и т.д.).

При этом данное многозначное слово включено в вышеуказанное словосочетание «**ART OF BREWING**» после сочетания слов «**ART OF**», которое никак не является характерным для обозначения какого-либо вида производства, так как слово «**ART**» в переводе с английского языка означает «искусство» и применяется в такой речевой конструкции в основном своем смысле, соответственно, именно для обозначения видов искусства, и в случае, когда речь идет не об определенном виде искусства, может указывать на доведение того или иного определяемого понятия по уровню мастерства до художественно-эстетической величины искусства.

В силу вышеизложенных обстоятельств словосочетание «**ART OF BREWING**» носит исключительно фантазийный характер и не имеет, собственно, строго определенного смыслового значения, а в переносном смысле, с учетом многозначности слова «**BREWING**», может быть переведено на русский язык, например, как «искусство пивоварения», «искусство варки количества пива за один раз», «искусство заварки», «искусство заваривания», «искусство скопления грозových туч», «искусство созревания», «искусство стрепни», то есть «искусство приготовления пищи», и другое.

Таким образом, отсутствуют какие-либо основания для признания заявленного обозначения указывающим на ту или иную определенную область производства товаров или оказания услуг, то есть способность ввести в заблуждение потребителя относительно каких-либо товаров и, следовательно, не соответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, коллегия отмечает, что аналогичные выводы были сделаны при рассмотрении возражения, поступившего 16.05.2019, поданного компанией ООО «ВСК», Ульяновская область, город Дмитровград, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 634903.

Анализ обозначения по заявке №2018705373 на соответствие требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение



« » является комбинированным, состоит из изобразительного элемента в виде стилизованного изображения бутылки, украшенной колосками зернового растения и овалообразной геометрической фигурой, и словесных элементов «ART OF BREWING», выполненных оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.



Противопоставленный товарный знак « » по свидетельству № 634903 с приоритетом от 01.04.2016 является комбинированным, состоит из изобразительных элементов в виде стилизованного изображения сложных технологических устройств в нижней части обозначения и стилизованного графического отображения кофейного зерна в верхней части обозначения, слева от словесного элемента «TEASCO», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, ниже расположены словесные элементы «THE ART OF BREWING», выполненные более мелким шрифтом буквами латинского алфавита. Товарный знак охраняется в следующем цветовом сочетании: черный, серый, зеленый, желтый. Правовая охрана товарного знака по свидетельству № 634903 действует в том числе, в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Как известно, при восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе, который легче запоминается, чем изобразительный.

В связи с указанным, индивидуализирующими элементами противопоставленного товарного знака являются словесные элементы «TEASO», «THE ART OF BREWING». Несмотря на то, что словесный элемент «TEASO» противопоставленного товарного знака выполнен более крупным шрифтом, а словосочетание «THE ART OF BREWING» выполнен более мелким шрифтом, все словесные элементы подлежат прочтению. При этом, в связи с тем, что словесные элементы «TEASO», «THE ART OF BREWING» противопоставленного товарного знака композиционно не связаны друг с другом, они воспринимаются в качестве самостоятельных элементов противопоставленного товарного знака, следовательно, правомерно проводить анализ сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, как по их общему впечатлению, так и по их отдельным элементам.

Индивидуализирующим элементом заявленного обозначения является словесный элемент «ART OF BREWING».

Таким образом, сравниваемые обозначения являются сходными в связи с полным фонетическим вхождением словесного элемента заявленного обозначения «ART OF BREWING» в противопоставленный товарный знак. Фонетическое сходство в данном случае характеризуется наличием одинаковых слов, расположенных в одинаковой последовательности, а, следовательно, совпадении большей части звукового ряда противопоставленного товарного знака с заявленным обозначением.

С точки зрения семантики, наличие словесного элемента «TEASO» в противопоставленном товарном знаке, не имеющего перевода ни с одного из европейских языков, семантически не изменяет значение словосочетания «THE ART OF BREWING», поскольку данные элементы не образуют словосочетания, композиционно расположены на разных строчках обозначения.

Совпадающие словесные элементы «ART OF BREWING» идентичны по смысловому значению, а именно, независимо от наличия или отсутствия определенного артикля «THE», фразы «THE ART OF BREWING» и «ART OF BREWING» могут быть одинаково переведены как «искусство пивоварения», «искусство варки количества пива за один раз», «искусство заварки», «искусство заваривания», «искусство скопления грозовых туч», «искусство назревания», «искусство стряпни».

Графический критерий сходства имеет в данном случае второстепенное значение ввиду превалирования фонетического и смыслового признаков. Выполнение словесных элементов «ART OF BREWING» сравниваемых обозначений буквами латинского алфавита сближает их визуальное восприятие.

На основании изложенного коллегия делает вывод о сходстве обозначения по заявке №2018705373 и противопоставленного товарного знака по свидетельству №634903 за счет фонетического и семантического тождества входящих в их состав словесных элементов.

Анализ однородности товаров, в отношении которых испрашивается правовая охрана товарному знаку по заявке №2018705373, и товаров 32 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку по свидетельству № 634903.

Товары 32 класса МКТУ *«аперитивы безалкогольные; воды [напитки]; квас [безалкогольный напиток]; коктейли безалкогольные; напитки безалкогольные; напитки изотонические; напитки на базе мёда безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; напитки фруктовые безалкогольные; порошки для изготовления газированных напитков; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; составы для изготовления напитков; экстракты фруктовые безалкогольные; эссенции для изготовления напитков»*, указанные в перечне заявки № 2018705373, однородны товарам 32 класса МКТУ *«прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков; изотонические напитки; квасы; напитки на базе меда безалкогольные; напитки с ароматом чая безалкогольные; напитки со вкусом чая безалкогольные; напитки на*

основе фруктов с ароматом чая безалкогольные; напитки с ароматом кофе безалкогольные; напитки со вкусом кофе безалкогольные», в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку по свидетельству №634903, так как сравниваемые товары совпадают по виду (роду) товара, имеют одинаковые свойства, назначения, условия реализации.

Товары 33 класса МКТУ *«аперитивы; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый [медовуха]»* и товары 32 класса МКТУ *«коктейли на основе пива; пиво»*, указанные в перечне заявки № 2018705373, однородны товарам 32 класса МКТУ *«пиво»*, в отношении которого предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку, так как сравниваемые товары могут быть определены общим понятием «алкогольная продукция». Под «алкогольной продукцией» в соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 1995 г. N 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" понимается пищевая продукция, которая произведена с использованием или без использования этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции. Алкогольная продукция подразделяется на такие виды, как спиртные напитки (в том числе водка, коньяк), вино, фруктовое вино, ликерное вино, игристое вино (шампанское), винные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива, сидр, пуаре, медовуха.

В соответствии с указанным законом N 171-ФЗ в отношении всех товаров, отнесенных к алкогольной продукции, установлен единый правовой режим производства, хранения и поставки, розничной продажи, требующий получения лицензии на соответствующий вид деятельности. Круг потребителей алкогольной продукции законодательно ограничен лицами, достигшими возраста 18 лет.

Товары 32 класса МКТУ *«сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива»*,

указанные в перечне товарного знака по заявке №2018705373, в соответствии с 171-ФЗ отнесены к «спиртосодержащей пищевой продукции», являются составными ингредиентами в рецептуре изготовления пива, следовательно, однородны друг другу по виду (как «пиво», так и «сусло, экстракты хмелевые» – являются спиртосодержащей продукцией) и свойствам товаров.

Таким образом, обозначение по заявке № 2018705373 сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №634903 в отношении всех заявленных товаров 32, 33 классов МКТУ, и поэтому ему не может быть предоставлена правовая охрана в отношении всех заявленных товаров на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем заявителем представлено заключение социологической экспертизы (3), согласно которому «ни у кого из опрошенных (0%) не возникло ассоциаций между товарным знаком по свидетельству №634903, и обозначением по заявке на регистрацию №2018705373»; «85% респондентов указали на производство разными компаниями товаров, маркируемых товарным знаком по свидетельству №634903».

Коллегия исследовала представленные материалы (3), приняла их к сведению, однако не меняет изложенных выше выводов о сходстве сравниваемых товарных знаков до степени смешения. Анализ сходства сравниваемых обозначений, а также однородности товаров, в отношении которых предоставлена правовая охрана рассматриваемым знакам, был изложен выше в настоящем заключении и проведён на основе норм действующего законодательства и методических рекомендаций.

В рамках рассмотрения оснований оспаривания по пункту 6(2) статьи 1483 Кодекса представленные дополнительные материалы (3) не позволяют изменить вышеизложенных выводов коллегии.

Также коллегия обращает внимание на то, что «80% респондентов посчитали надписи элементами, в первую очередь привлекающими внимание потребителей товарного знака по свидетельству №634903» (стр.14 Заключения (3)). Учитывая надписи, присутствующие в противопоставленном товарном знаке по свидетельству №634903, состоящие не только из словесного элемента «ТЕАСО», но

и из словосочетания «THE ART OF BREWING», нельзя исключить угрозу смешения заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком, в связи с полным вхождением словесного элемента «ART OF BREWING» заявленного обозначения в противопоставленный товарный знак. Следовательно, нельзя сделать вывод о полном несходстве сравниваемых обозначений, при наличии в них полностью совпадающего словесного элемента «ART OF BREWING». Аналогичный подход отражен в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.05.2018 и от 03.12.2018 по делу N СИП-210/2017, от 21.05.2018 по делу N СИП-210/2017, от 31.05.2018 по делу N СИП-450/2017 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 13.09.2018 N 300-КГ18-13820 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано) и от 19.10.2018 по делу N СИП-137/201, в постановлении Суда по интеллектуальным правам по делу № А41-79867/2018.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.10.2019, оставить в силе решение Роспатента от 26.07.2019.