

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 апреля 2020 г. № 644/261, рассмотрела поступившее 27.04.2024 возражение ООО «Альбион - 2002» (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022743026, при этом установила следующее.

Регистрация словесного обозначения «Брукс» в качестве товарного знака по заявке №2022743026 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 29.06.2022 испрашивалась на имя заявителя в отношении 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 28.06.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака было принято на основании его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с зарегистрированной на имя другого лица и имеющей более ранний приоритет серией товарных знаков «BRUXX» по свидетельствам №№773124, 773123, 773122 [1-3] с приоритетом от 28.08.2020 в отношении товаров 32 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 33 класса МКТУ.

В отношении представленного заявителем скорректированного перечня товаров 33 класса МКТУ экспертиза отмечает, что поскольку противопоставляемые товарные знаки №773124, №773123, №773122 зарегистрированы в отношении таких

товаров 32 класса МКТУ как «вино ячменное [пиво]; коктейли на основе пива; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; сусла; сусли виноградно-неферментированное; сусли пивные; сусли солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива», они признаны однородными всем заявленным товарам 33 класса МКТУ (а именно: «джин»), поскольку сравниваемые товары могут иметь одинаковый круг потребителей, функциональное назначение и потребительские свойства, условия реализации, а также являются взаимодополняемыми.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель просит рассмотреть возможность регистрации заявленного обозначения в отношении ограниченного перечня товаров 33 класса МКТУ, а именно «джин»;

- по мнению заявителя отсутствует сходство до степени смешения заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками по свидетельствам №№773122, 773123, 773124 [1-3];

- согласно правилам транслитерации слов, выполненных буквами латинского алфавита, противопоставленные товарные знаки читаются как «БРАКС», «БРЮКС» или «БРУХХ». При этом необходимо отметить, что, исходя из графического исполнения противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№773122, 773124 [1, 3], они могут читаться как «БРЮ-ИКС-ИКС». Следует отметить, что сравниваемые обозначения являются короткими словами, которые состоят из одного слога. В коротких словах отличие каждой буквы является существенным. Каждая буква и каждый звук в коротких словах играют существенную роль в их восприятии. Таким образом, заявленное обозначение за счет отличия в гласной букве, образует иное короткое слово, чем противопоставленные товарные знаки;

- в отношении графического признака сходства необходимо отметить отличия между сравниваемыми словесными элементами обозначений, заключающиеся в исполнении противопоставленных товарных знаков буквами латинского алфавита, а

заявленного обозначения - кириллицей. Также необходимо обратить внимание на характерное графическое исполнение противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№773122, 773124 [1, 3]. При этом указанное характерное исполнение букв «XX» приводит к совершенно иному общему впечатлению, производимому противопоставленными товарными знаками, которое также меняет их фонетику (читается «БРЮ» «ИКС-ИКС»);

- заявленное обозначение представляет собой транслитерацию слова «BROOKS», которое относится к фонду английского языка, является значимым словом. В переводе с английского языка слово «BROOKS» имеет значение «ручьи». Словесный элемент «BRUXX» не имеет семантики, поскольку ни в одном словарно-справочном издании, в том числе, размещённом в открытом доступе в сети Интернет, не содержится его смыслового значения. Следовательно, данный словесный элемент является фантазийным. Необходимо отметить, что при фонетическом восприятии противопоставленных товарных знаков как «БРЮ ИКС-ИКС» данные элементы также не имеют семантического значения, однако, элемент «BRU» может восприниматься как неправильное написание слова BREW (в переводе с английского - сваренный напиток). Пример такого использования - известный напиток IRN BRU (айрен брю);

- наличие конкретного смыслового значения у заявленного обозначения и отсутствие такового у противопоставленных товарных знаков обуславливает вывод об отсутствии семантического сходства между ними;

- с учетом отличий по фонетическому признаку, графических отличий, а также наличия семантического значения у заявленного обозначения, сравниваемые обозначение и товарные знаки не ассоциируются друг с другом в целом;

- Как указано в решении экспертизы, однородными признаны товар 33 класса МКТУ «джин» заявленного обозначения и товары 32 класса МКТУ «вино ячменное [пиво]; коктейли на основе пива; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива» противопоставленных товарных знаков.

Сравниваемые товары имеют низкую степень однородности в связи со следующим. Товар «джин» относится к элитным алкогольным напиткам, имеющим высокую стоимость, реализация данной продукции осуществляется в магазинах, специализирующихся на продаже дорогого алкоголя, что подразумевает особый круг потребителей, обладающих соответствующими финансовыми возможностями, тогда как пиво относится к слабоалкогольной продукции относительно недорогой категории, рассчитанной на массового потребителя, и, как правило, реализуемой в магазинах, осуществляющих продажу товаров широкого ассортимента. Кроме того, джин и пиво различаются по технологии производства - джин производят методом дистилляции, для производства пива, в том числе, применяют брожение. Различаются также ингредиенты - солод для производства пива и спирт, вода и травы - для производства джина;

- подход заявителя подтверждается судебной практикой Суда по интеллектуальным правам по вопросу однородности товаров 32 класса МКТУ (пиво) товарам 33 класса МКТУ (алкогольные напитки). В решении Суда по интеллектуальным правам от 15.04.2021 по делу №СИП-563/2020 судебная коллегия пришла к аналогичному выводу: степень однородности товаров 32 класса МКТУ «пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков» с товарами 33 класса МКТУ «алкогольные напитки, за исключением пива» является достаточно низкой. В частности, товар «пиво» относится к слабоалкогольной продукции относительно недорогой категории, рассчитанной на массового потребителя, и, соответственно, как правило, реализуемой в магазинах, осуществляющих реализацию товаров широкого ассортимента. В связи с этим ни по кругу потребителей, ни по каналам реализации сравниваемые товары не могут быть признаны однородными. Таким образом, отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. В постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 03.08.2018 по делу №СИП- 163/2017 судебная коллегия пришла к аналогичным выводам. В отношении противопоставленных товаров 32 класса

МКТУ «сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива», необходимо отметить, что они также не соотносятся как род-вид с товаром «джин» заявленного обозначения. Они не являются ингредиентами для изготовления джина, не имеют общего круга потребителей, каналов реализации, не являются взаимозаменяемыми или взаимодополняемыми. Из указанного следует, что названные товары не являются однородными;

- в данном случае противопоставленные товарные знаки образованы по одному принципу - они включают элементы BRUXX, или BRU XX, выполненные в латинице, исполненные по-разному с точки зрения графики. При этом выполненный в кириллице словесный элемент «Брукс» не может быть признан продолжением этой серии, так как образован по другому принципу, не является тождественным или незначительно отличающимся от указанных выше элементов, объединяющих противопоставленные товарные знаки в серию.

На основании изложенного в возражении выражена просьба удовлетворить возражение, отменить решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 28 июня 2023 года и принять решение о государственной регистрации обозначения по заявке № 2022743026 в качестве товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ «джин».

Приложения:

- решение Роспатента по возражению против предоставления правовой охраны товарному знаку ЭФФЕКС EFFEX по свидетельству № 505620 на 11 л.;

- решение Роспатента по возражению против предоставления правовой охраны товарному знаку VEGA по свидетельству № 530313 на 9 л.;

- постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.02.2024 по делу № СИП-508/2023 на 15 л.;

- распечатка Интернет-словаря Мультигран в отношении значения слова «brooks» на 1 л.;

- распечатка Интернет-словаря Мультитран в отношении значения слова «brew» и распечатка из Википедии в отношении напитка Irn Bru на 5 л.;

- решение Суда по интеллектуальным правам от 15 апреля 2021 по делу №СИП-563/2020 на 12 л.;

- постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 03.08.2018 по делу № СИП-163/2017 на 15 л.

В дополнение к возражению заявителем было представлено Заключение № 117-2024 от «29» мая 2024 г., подготовленное по результатам социологического опроса Лабораторией социологической экспертизы при ФГБУН «Федеральный научно-исследовательский социологический центр РАН» (далее - социологическое заключение, социологический опрос) и Графико-лингвистическое исследование № 779 от 26.04.2024, проведенное ООО «Центр лингвистической и психологической экспертиз «еЛингвист» (далее - лингвистическое заключение).

Представленные заключения подтверждают позицию заявителя, изложенную в возражении, об отсутствии сходства до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков в связи со следующим.

В подтверждение доводов заявителя о низкой степени однородности джина и пива, коктейлей на основе пива в представленном заключении содержится мнение целевой группы потребителей о том, что джин и пиво, коктейли на основе пива изготавливаются из разных видов сырья (77, 78% опрошенных на дату проведения опроса и на дату приоритета заявленного обозначения), относятся к различным видам товара (крепкий алкоголь и слабоалкогольные напитки соответственно) - 66, 71% опрошенных на дату проведения опроса и на дату приоритета заявленного обозначения, имеют различное назначение (56% опрошенных на дату проведения опроса и на дату приоритета заявленного обозначения), имеют различный круг потребителей (70, 71% опрошенных на дату проведения опроса и на дату приоритета заявленного обозначения), различную стоимость (91% опрошенных на дату проведения опроса и на дату приоритета заявленного обозначения). В подтверждение доводов заявителя о низкой степени однородности джина и суслу

пивного, сусла солодового, экстрактов хмелевых для изготовления пива, сусла виноградного неферментированного в представленном заключении содержится мнение целевой группы потребителей о том, что указанные товары изготавливаются из разных видов сырья (77, 78% опрошенных на дату проведения опроса и на дату приоритета заявленного обозначения), относятся к различному роду товаров-68,71% опрошенных на дату проведения опроса и на дату приоритета заявленного обозначения, имеют различное назначение (61,62% опрошенных на дату проведения опроса и на дату приоритета заявленного обозначения), имеют различный круг потребителей (71, 73% опрошенных на дату проведения опроса и на дату приоритета заявленного обозначения), различную стоимость (90% опрошенных на дату проведения опроса и на дату приоритета заявленного обозначения). Большая часть потребителей считают, что джин, маркированный обозначением «Брукс», и пиво, коктейли на основе пива, сусло пивное, сусло солодовое, экстракты хмелевые для изготовления пива, сусло виноградное неферментированное, маркированные противопоставленными товарными знаками, выпускаются разными компаниями (82, 83% опрошенных на дату проведения опроса и на дату приоритета заявленного обозначения). Большинство потребителей не перепутают между собой джин, маркированный обозначением «Брукс», и пиво, коктейли на основе пива, сусло пивное, сусло солодового, экстракты хмелевые для изготовления пива, сусло виноградное неферментированное, маркированные противопоставленными товарными знаками (82, 84% опрошенных на дату проведения опроса и на дату приоритета заявленного обозначения). Большинство потребителей считают, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки различны по внешнему виду, звучанию, смыслу (82, 84% опрошенных на дату проведения опроса и на дату приоритета заявленного обозначения).

С учетом низкой степени однородности сравниваемых товаров и низкой степени сходства обозначений заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не смешиваются потребителями товаров 32 и 33 классов МКТУ. Кроме того, представленное графико-лингвистическое заключение подтверждает доводы заявителя о том, что словесные элементы заявленного обозначения и

противопоставленных товарных знаков не сходны с точки зрения фонетики, различаются графически.

По результатам рассмотрения возражения было принято решение Роспатента от 09.09.2024, которым было отказано в удовлетворении возражения, поступившего 27.04.2024, и оставлено в силе решение Роспатента от 28.06.2023.

Не согласившись с указанным решением Роспатента, заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением о признании решения Роспатента от 09.09.2024, принятого по результатам рассмотрения возражения на решение от 28.06.2023, недействительным.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 20 февраля 2025 года по делу № СИП-1343/2024 решение Роспатента от 9 сентября 2024 года, которым отказано в удовлетворении возражения ООО «Альбион-2002» на решение от 28 июня 2023 года об отказе в государственной регистрации в качестве товарного знака обозначения «Брукс» по заявке № 2022743026 в отношении товара 33 класса МКТУ «джин», было отменено. Указанным решением Суд по интеллектуальным правам обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение ООО «Альбион-2002» с учетом представленного письма-согласия.

Во исполнение указанного решения Суда по интеллектуальным правам возражение на решение Роспатента от 28.06.2023, поступившее 27.04.2024, было рассмотрено повторно.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (29.06.2022) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015,

регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

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.

В соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.


В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение «Брукс» является словесным товарным знаком, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Согласно возражению государственная регистрация товарного знака испрашивается для товара 33 класса МКТУ «джин».

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022743026 оспаривается в части несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении указанных товаров ввиду сходства до степени смешения заявленного обозначения с товарными

знаками [1-3], зарегистрированными в отношении товаров 32, признанных однородными товару 33 класса МКТУ «джин».

Товарный знак  [1] представляет собой слово «BRUXX», в котором буквы «X» выполнены в желтом цвете. Знак действует, в частности, в отношении следующих товаров 32 класса МКТУ – аперитивы безалкогольные; вино ячменное [пиво]; квас [безалкогольный напиток]; коктейли на основе пива; напитки на базе меда безалкогольные; напитки на базе риса, кроме заменителей молока; напитки на базе сои, кроме заменителей молока; напитки прохладительные безалкогольные; напитки фруктовые безалкогольные; напитки энергетические; оршад; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для напитков; составы для приготовления безалкогольных напитков; составы для производства газированной воды; сусли; сусли виноградное неферментированное; сусли пивное; сусли солодовое; таблетки для изготовления газированных напитков; экстракты фруктовые безалкогольные; экстракты хмелевые для изготовления пива; эссенции для изготовления напитков.

Товарный знак [2] представляет собой словесное обозначение «BRUXX», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Знак зарегистрирован, в том числе для товаров 32 класса МКТУ - аперитивы безалкогольные; вино ячменное [пиво]; квас [безалкогольный напиток]; коктейли на основе пива; напитки на базе меда безалкогольные; напитки на базе риса, кроме заменителей молока; напитки на базе сои, кроме заменителей молока; напитки прохладительные безалкогольные; напитки фруктовые безалкогольные; напитки энергетические; оршад; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для напитков; составы для приготовления безалкогольных напитков; составы для производства газированной воды; сусли; сусли виноградное неферментированное; сусли пивное; сусли солодовое; таблетки для изготовления

газированных напитков; экстракты фруктовые безалкогольные; экстракты хмелевые для изготовления пива; эссенции для изготовления напитков.



Товарный знак [3] представляет собой расположенный на фоне черного прямоугольника словесный элемент «BRUXX», в котором буквы «X» выполнены оригинальным шрифтом белого цвета. Его правовая охрана действует, в частности, в отношении товаров 32 класса МКТУ - аперитивы безалкогольные; вино ячменное [пиво]; квас [безалкогольный напиток]; коктейли на основе пива; напитки на базе меда безалкогольные; напитки на базе риса, кроме заменителей молока; напитки на базе сои, кроме заменителей молока; напитки прохладительные безалкогольные; напитки фруктовые безалкогольные; напитки энергетические; оршад; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для напитков; составы для приготовления безалкогольных напитков; составы для производства газированной воды; сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; таблетки для изготовления газированных напитков; экстракты фруктовые безалкогольные; экстракты хмелевые для изготовления пива; эссенции для изготовления напитков.

Вместе с тем, как показал анализ материалов возражения, правообладателем знаков [1-3] было выражено согласие с регистрацией товарного знака по заявке №2022743026 на имя заявителя в отношении испрашиваемого товара 33 класса МКТУ «джин», что подтверждается оригиналом письма-согласия от 04.09.2024, приложенного к материалам административного дела 2024В01358, касающегося заявки №2022763522 на товарный знак заявителя BROOKS.

Указанный документ свидетельствует об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателя противопоставленных товарных знаков [1-3] в гражданском обороте на российском потребительском рынке товаров и услуг.

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с

противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение.

В связи с указанным коллегия считает необходимым отметить следующее.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеются графические отличия, обусловленные использованием оригинального графического решения противопоставленных знаков, выполненных буквами латиницы, с использованием яркой цветовой гаммы, в то время как заявленное обозначение выполнено стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Таким образом, указанные знаки не являются более препятствием для государственной регистрации товарного знака по заявке №2022743026 в отношении испрашиваемого товара 33 класса МКТУ «джин».

Таким образом, с учетом рассмотренных выше дополнительных обстоятельств (представленного письма-согласия) у коллегии не имеется оснований для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении испрашиваемого перечня товаров 33 класса МКТУ, для которых было отказано в государственной регистрации товарного знака.

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.04.2024, отменить решение Роспатента от 28.06.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022743026.