

Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

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 сусла из ячменного солода с прибавлением хмеля, см. www.multitran.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 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.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг, указанных в перечне.

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://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].

С учетом даты поступления (01.04.2019) заявки № 2019714545 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охранных способностей 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 неохранные 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 неохранные 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 заявлении 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; помочь 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 телемагазинов 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 ваншоку; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба"».

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 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), «бочка для варки пива» (см. сайты сети Интернет: www.multitran.ru/, translate.yandex.ru/, translate.academic.ru) и для товаров 32 класса МКТУ и сопутствующих им услуг 35, 43 классов указывает на вид, свойства, способ приготовления товаров и назначение услуг. В связи с чем, элемент «BREW BARREL» заявленного обозначения является неохраняемым, что не соответствует требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

Данные сайтов представляют собой электронные словари и заявителем не опровергнуты. При этом стилизованное исполнение словесного элемента «BREW BARREL» не приводит к утрате его словесного характера и иному его восприятию, при этом его смысл очевиден и домысливания не требует.



Заявленное в качестве товарного знака обозначение – это средство индивидуализации заявленных товаров и услуг определенного юридического лица или индивидуального предпринимателя (статья 1477 Кодекса) – в данном случае – заявителя.

Заявитель считает, что заявленное обозначение является фантазийным и семантически нейтральным по отношению к заявленному перечню товаров и услуг. Однако, как было установлено выше, в силу заложенного в него смысла словесный элемент «BREW BARREL» заявленного обозначения является описательным и никакого другого значения не имеет.

Документального подтверждения приобретенной различительной способности заявленного обозначения до даты подачи заявки представлено не было.

В связи с чем, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения в отношении части заявленных товаров и услуг требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

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 способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида и свойств товаров, 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».

Действительно, согласно информации из сети Интернет (<https://www.instagram.com/brewbarrel.ru/>; <https://mastera.academy/eto-brew-barrel-pivovarnya-prodvigayushhaya-kazanskij-kraft/R>), размещенной, в том числе до даты



подачи заявки, обозначение , имеющее степень сходства с заявленным обозначением, приближенную к тождеству, используется компанией ООО «Баррель» и его учредителем А.В. Гореловым для индивидуализации однородных товаров и услуг 32, 33, 35, 43 классов МКТУ. Так, с лета 2018 года в г. Казань по адресу «ул. Островского, д. 12» открылось одноименное заведение бар-пивоварня с названием «BREW BARREL».

В преодоление данного довода заявителем представлено письмо-согласие от ООО «Баррель», подписанное от имени директора А.М. Ивановой [1], на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя и документы о разработке логотипа [2,3].

Вместе с тем, согласно выписке из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Баррель» А.М. Иванова и А.В. Горелов обладают одинаковым размером доли - 50 % как участники/учредители юридического лица. Кроме того, согласно выписке из ЕГРЮЛ директором ООО «Баррель» является А.Э. Анцифров, а не А.М. Иванова, подписавшая согласие [1] в качестве директора. Разрешения от А.В. Горелова на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в материалах дела не имеется. Кроме того, согласно обращению 04.10.2019 г., с которым заявитель был ознакомлен в установленном порядке на стадии экспертизы, А.В. Горелов обеспокоен подачей настоящей заявки и усматривает введение потребителей в заблуждение в отношении производителя однородных товаров и услуг 32, 33, 35, 43 классов МКТУ, поскольку осуществляет аналогичную хозяйственную деятельность.

Представленные сведения [2,3] касаются разработки логотипа и не опровергают вышеизложенные выводы коллегии о введении потребителя в заблуждение относительно производителя товаров / лица, оказывающего услуги, поскольку информация о другом производителе присутствует до даты подачи заявки как в сети Интернет, так и в обращении от 04.10.2019 г.

На основании вышеизложенных доводов у коллегии есть основания для вывода о том, 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.

В связи с чем, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения в отношении заявленных товаров и услуг требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для отмены решения Роспатента от 30.05.2020.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:
отказать в удовлетворении возражения, поступившего 05.11.2020, оставить в силе решение Роспатента от 30.05.2020.