


**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 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 22.06.2023, поданное компанией Bruichladdich Distillery Company Limited, Великобритания (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №712738, при этом установлено следующее.



Регистрация комбинированного товарного знака «» по свидетельству №712738 с приоритетом от 07.06.2018 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 22.05.2019 по заявке №2018723694 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Ботаник Сода», г. Екатеринбург (далее – правообладатель), в отношении товаров 32 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 22.06.2023, выражено мнение о том, что регистрация товарного

знака по свидетельству №712738 произведена с нарушением требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- компания Bruichladdich была основана в 1881 году и выпускает односолодовый виски и традиционный сухой джин, маркируемый товарным знаком «THE BOTANIST»;

- джин, маркируемый товарным знаком «THE BOTANIST», широко представлен на российском рынке и активно продается на территории Российской Федерации;

- компания Bruichladdich является правообладателем словесного товарного знака «THE BOTANIST» по международной регистрации №1072884 с приоритетом от 20 сентября 2012 года, которому предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении следующих товаров 33 класса МКТУ: «Gin» («Джин»);

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения со знаком «THE BOTANIST» по международной регистрации №1072884, правовая охрана которому предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ однородных товаров и услугам 32 и 35 классов МКТУ оспариваемого товарного знака;

- мнение лица, подавшего возражение, о сходстве сравниваемых обозначений основано на фонетическом, семантическом и визуальном сходстве сравниваемых обозначений, а также на однородности товаров и услуг, относящихся к сравниваемым обозначениям;

- лицо, подавшее возражение, отмечает, что производственная деятельность по изготовлению джина неразрывно связана с осуществлением услуг по его продаже и продвижению. Высокая степень сходства словесных элементов «BOTANIST» сравниваемых товарных знаков, фактически близкая к тождеству, обуславливает возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности товаров и услуг, маркированных этими товарными знаками, одному производителю. В этой связи усматривается наличие однородности товаров и услуг 32, 33 и 35 классов МКТУ сравниваемых товарных знаков по международной регистрации №1072884 и по свидетельству №712738;

- также необходимо отметить тот факт, что непосредственно под оспариваемым товарным знаком Общество с ограниченной ответственностью «Ботаник Сода» производит полынный тоник;

- общеизвестно, что тоник является одним из ингредиентов для популярного коктейля джин-тоник;

- принимая во внимание тот факт, что товары компании Bruichladdich и Общества с ограниченной ответственностью «Ботаник Сода» ориентированы на один круг потребителей (любителей коктейлей и алкогольной продукции), имеют одинаковые каналы реализации (бары и рестораны, а также продуктовые и алкогольные магазины), являются взаимодополняемыми (при изготовлении коктейля джин-тоник используется джин и тоник), а также высокую степень сходства словесных элементов «BOTANIST» сравниваемых товарных знаков, фактически близкую к тождеству, лицо, подавшее возражение, обоснованно считает, что товары 33 класса МКТУ знака «THE BOTANIST» по международной регистрации №1072884 следует признать однородными со всеми товарами 32 класса МКТУ оспариваемого товарного знака;

- однородность товаров 32 (безалкогольные напитки) и 33 (алкогольные напитки) классов МКТУ подтверждается сложившейся судебной практикой (например, дело СИП-55/2013, Постановления Президиума Суда по интеллектуальным правам от 23 июля 2014 года № С01-579/2014).

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №712738 недействительным полностью.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- в результате анализа сходства сравниваемых товарных знаков до степени смешения, ООО «Ботаник Сода» считает, что у сравниваемых товарных знаков отсутствует фонетическое, визуальное и семантическое сходство;

- в английском языке артикль - служебная часть речи, которая используется для выражения категории определенности - неопределенности. Под «определенностью» подразумевается, что мы знаем, о каком конкретно предмете

или предметах идет речь;

- в знаке «THE BOTANIST» по международной регистрации №1072884 использован определенный артикль «THE». Таким образом, «THE BOTANIST» в переводе с английского означает «ботаник» совместно с артиклем «THE» означает конкретное лицо. Как указывается в возражении: «Джин получил свое название в честь двух местных ботаников, которых привлекли для поиска и подбора растений» - что подтверждает, что артикль «THE» использован в товарном знаке не случайно, а носит смысловой характер и используется именно с артиклем, что произносится как «ДЗЕ БОТАНИСТ»;

- словесная часть «BOTANIST» оспариваемого товарного знака употреблена без определенного артикля. Таким образом, при переводе означает не конкретное какое-то определенное лицо, а какого-то абстрактного ботаника, что в отличие от сопоставляемого товарного знака не носит глубокой смысловой нагрузки и исторического контекста;

- в связи с очевидными различиями в написании и прочтении словесных элементов товарных знаков правообладатель считает, что нельзя констатировать полное фонетическое сходство, сходство является лишь частичным;

- общеизвестный факт, что употребление алкогольных напитков, относящихся к 33 классу МКТУ в отношении которых зарегистрирован противопоставленный знак «THE BOTANIST» по международной регистрации №1072884, может привести к нанесению вреда здоровью. Кроме того, законодательно закреплена недопустимость потребления алкогольной продукции несовершеннолетними. В то время как употребление безалкогольных напитков, относящихся к 32 классу МКТУ в отношении которых зарегистрирован комбинированный товарный знак по свидетельству №712738, осуществляется в том числе несовершеннолетними;

- сравниваемые обозначения производят совершенно различное общее зрительное впечатление, так как оспариваемый товарный знак является комбинированным, а противопоставленный знак – словесным;

- также, нельзя однозначно утверждать, что словесный элемент «BOTANIST» воспринимается потребителем как «ботанист» («ботаник») в связи с оригинальным написанием словесного элемента и наличием в составе древней буквы «Θ»;

- товары оспариваемого товарного знака и товары противопоставленного знака не являются однородными, поскольку относятся к разным видам товаров, не предназначены одному и тому же потребителю и не реализуются в одном и том же месте;

- довод о том, что тоник является одним из ингредиентов для популярного коктейля джин-тоник, считаем опосредованным установлением однородности через однородность других товаров и/или услуг, что является недопустимым;

- в соответствии со сложившейся практикой Роспатента и Суда по интеллектуальным правам безалкогольные товары 32-го класса МКТУ признаны неоднородными алкогольной продукции, относящейся к 33-му классу МКТУ, а мотивировка об однородности алкогольной и безалкогольной продукции признана порочной.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.06.2023 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №712738.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета товарного знака (07.06.2018) правовая база для рассмотрения заявления 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 июля 2015 г. №482 (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.

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 только с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

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 заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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;

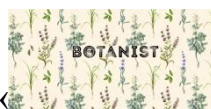
2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово;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

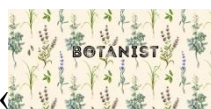
3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;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

Признаки, указанные в 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).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №712738 представляет



собой комбинированное обозначение «», включающее словесный элемент «BOTANIST», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита и расположен на фоне изображения стилизованного поля с растениями. Правовая охрана знаку предоставлена в бежевом, медово-желтом, желтом цинке, транспортном желтом, красно-сиреневом, синей сирени, пастельно-фиолетовом, перламутрово-фиолетовом, синем, легком синем, изумрудно-зеленом, лиственнено-зеленом, зеленом мохе, травяном зеленом, резедово-зелёном, бледно-зеленом, транспортном зеленом, папоротниково-зелёном, зеленом, оливково-сером, хаки сером, желто-сером, зелено-коричневым,

черном янтаре, белом цветовом сочетании, в отношении товаров 32 и услуг 35 классов МКТУ.

Противопоставленный знак «THE BOTANIST» по международной регистрации №1072884 [1] является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Анализ товарного знака по свидетельству №712738 на предмет его соответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

Коллегия отмечает, что в оспариваемом обозначении основным, «сильным» элементом, по которому знак (и, как следствие, товары и их производители) идентифицируются потребителем, является словесный элемент «BOTANIST». Данный факт обусловлен тем, что указанный словесный элемент является наиболее запоминаемым и имеет семантическое значение (в переводе с английского языка означает «ботаник», см. <https://www.translate.ru>).

Таким образом, анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленного знака [1] показал, что обозначения включают в себя фонетически и семантически тождественные словесные элементы «BOTANIST»/«BOTANIST».

Относительно довода правообладателя о том, что словесный элемент «THE» является определенным артиклем английского языка и означает конкретное лицо, коллегия отмечает, что данный артикль не изменяет смыслового значения слова «BOTANIST» и не создает качественно нового уровня восприятия, отличного от восприятия, создаваемого словом «BOTANIST».

На основании указанного сравниваемые обозначения признаны сходными по семантическому фактору сходства словесных обозначений.

Графическое отличие сопоставляемых обозначений не оказывает существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку графическая проработка оспариваемого товарного знака не снимает высокой степени фонетического и семантического сходства их словесных составляющих, которое определяет запоминание знаков потребителями.

Кроме того, использование при исполнении словесных элементов сравниваемых обозначений одного и того же алфавита (латинского)



обуславливает вывод о том, что они не имеют существенных графических различий.

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно, так как соответствующие признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункты 42 и 43 Правил).

Таким образом, коллегия пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Вместе с тем, анализ однородности товаров и услуг, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству №712738 и товаров противопоставленного знака [1], показал следующее.

Правовая охрана знаку противопоставленному [1] предоставлена в отношении товара 33 класса МКТУ «Gin» («джин»), который относится к алкогольным напиткам.

В перечне оспариваемого товарного знака представлены товары 32 класса МКТУ и услуги 35 класса МКТУ.

Товары 32 класса МКТУ «аперитивы безалкогольные; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды газированные; воды минеральные [напитки]; воды столовые; квас [безалкогольный напиток]; коктейли безалкогольные; лимонады; напитки безалкогольные; напитки изотонические; напитки на базе меда безалкогольные; напитки на базе риса, кроме заменителей молока; напитки на базе сои, кроме заменителей молока; напитки на основе алоэ вера безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; напитки обогащенные протеином спортивные; напитки прохладительные безалкогольные; напитки со вкусом кофе безалкогольные; напитки со вкусом чая безалкогольные; напитки фруктовые безалкогольные; напитки энергетические; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; оршад; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; сок томатный [напиток]; сок яблочный безалкогольный; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; составы для

изготовления газированной воды; составы для изготовления напитков; таблетки для изготовления газированных напитков; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; эссенции для изготовления напитков» оспариваемого товарного знака относятся к безалкогольным напиткам, сокам и сокосодержащим напиткам.

Указанные товары 32 класса МКТУ оспариваемого товарного знака не являются однородными товарам 33 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1], так как анализируемые товары относятся к разному виду товаров (безалкогольная продукция/алкогольная продукция), имеют различные характерные особенности, различный круг потребителей и условия реализации, а также имеют различное назначение и область применения, то есть обладают высокой степенью неоднородности.

Кроме того, коллегия отмечает, что потребителями указанных товаров 32 класса МКТУ является широкий круг людей, включая детскую аудиторию, в то же время товары 33 класса МКТУ противопоставленного знака [1] относятся к товарам «напитки алкогольные», потребители которых являются люди, достигшие 18 лет, а к розничной продаже алкогольной продукции предъявляются особые требования, что свидетельствует об отсутствии принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности сравниваемых товаров одному лицу, в виду чего, ассоциаций с противопоставленным знаком не возникает.

Что касается услуг 35 класса МКТУ «абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; аудит коммерческий; аудит финансовый; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; демонстрация товаров; запись сообщений [канцелярия]; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования

маркетинговые; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в связях с общественностью; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг целевой; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; написание резюме для третьих лиц; написание текстов рекламных сценариев; обзоры печати; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обновление рекламных материалов; обработка текста; онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь административная в вопросах тендера; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое [обслуживание]; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продажа розничная произведений искусства художественными галереями; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат офисного оборудования и аппаратов;

прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; прокат фотокопировального оборудования; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; регистрация данных и письменных сообщений; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; репродуцирование документов; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы консультативные по управлению бизнесом; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; телемаркетинг; тестирование психологическое при подборе персонала; торговля оптовая фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; торговля розничная фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; управление бизнесом временное; управление внешнее административное для компаний; управление гостиничным бизнесом; управление деятельностью внештатных сотрудников; управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; управление программами часто путешествующих; управление процессами обработки заказов товаров; услуги РРС; услуги в области общественных отношений; услуги конкурентной разведки; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги машинописные; услуги по исследованию рынка; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по переезду предприятий; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по

программированию встреч (офисные функции); услуги по составлению перечня подарков; услуги по сравнению цен; услуги рекламные <оплата за клик>; услуги секретарей; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования; экспертиза деловая» оспариваемого товарного знака, коллегия отмечает, что по своей сути, указанные услуги отражают деятельность организаций, то есть подразумевают исключительно услуги посреднических организаций, к которым могут относиться услуги различных агентств, офисных центров, по оказанию услуг в интересах третьих лиц.

Таким образом, товар «Gin» («джин») не является однородным с услугами 35 класса МКТУ, так как анализируемые товары и услуги различны по своей природе и назначению, не являются взаимодополняемыми, имеют различные характерные особенности, различный круг потребителей и условия реализации, а также имеют различное назначение и область применения, то есть обладают высокой степенью неоднородности, в виду чего, ассоциаций с противопоставленным знаком [1] не возникает.

Кроме того, коллегия отмечает, что лицом, подавшим возражение, не было представлено сведений о широкой известности своей продукции на российском рынке, в результате чего, продукция данного лица могла бы быть смешена потребителями в гражданском обороте.

С учетом изложенного, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №712738 противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать необедительным.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.06.2023 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №712738.**