



## СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ

Огородный проезд, дом 5, строение 2, Москва, 127254

<http://ipc.arbitr.ru>

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Москва

3 августа 2018 года

Дело № СИП-163/2017

Резолютивная часть постановления объявлена 30 июля 2018 года.

Полный текст постановления изготовлен 3 августа 2018 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:  
председательствующего – заместителя председателя Суда по  
интеллектуальным правам Корнеева В.А.;

членов президиума: Данилова Г.Ю., Уколова С.М., Химичева В.А.;

судьи-докладчика Васильевой Т.В. –

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу  
иностранного лица – Energy Beverages LLC (2390 Anselmo Drive, Corona,  
California 92879, U.S.A.) на решение Суда по интеллектуальным правам  
от 25.04.2018 по делу № СИП-163/2017 (судьи Снегур А.А., Силаев Р.В.,  
Рассомагина Н.Л.)

по заявлению иностранного лица – Energy Beverages LLC о признании  
недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной  
собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995,  
ОГРН 1047730015200) от 26.12.2016 об отказе в удовлетворении  
возражения от 20.10.2016 и оставлении в силе правовой охраны товарного  
знака по свидетельству Российской Федерации № 557169 в отношении  
товаров 33-го класса Международной классификации товаров и услуг для  
регистрации знаков и об обязанности Федеральной службы по

интеллектуальной собственности признать предоставление правовой охраны указанному товарному знаку недействительным полностью.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено иностранное лицо – Inver House Distillers Limited (Moffat Distilleries, Airdrie, ML6 8PL, Scotland, United Kingdom).

В судебном заседании приняли участие представители:  
от Energy Beverages LLC – Грядов А.В. (по доверенности от 22.04.2016);  
от Федеральной службы по интеллектуальной собственности – Глоба Г.А. (по доверенности от 15.05.2018 № 01/32-408/41);  
от Inver House Distillers Limited – Фотяхетдинова М.Б., Кратюк А.В. (по общей доверенности от 13.04.2017).

Президиум Суда по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

иностранное лицо – Energy Beverages LLC (далее – компания Energy Beverages LLC, компания) – обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 26.12.2016 об отказе в удовлетворении возражения от 20.10.2016 и оставлении в силе правовой охраны товарного знака «SPEYBURN» по свидетельству Российской Федерации № 557169 в отношении товаров 33-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ) и об обязанности Роспатента признать предоставление правовой охраны указанному товарному знаку недействительным полностью.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 28.03.2017 в порядке, предусмотренном статьей 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено иностранное лицо – Inver House Distillers Limited.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 18.08.2017 в удовлетворении требований компании Energy Beverages LLC отказано.

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 13.12.2017 решение Суда по интеллектуальным правам от 18.08.2017 отменено, дело направлено на новое рассмотрение.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 25.04.2018 требования компании Energy Beverages LLC оставлены без удовлетворения.

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, компания Energy Beverages LLC, ссылаясь на несоответствие выводов суда, изложенных в решении от 25.04.2018, установленным обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, нарушение норм материального и процессуального права, просит названный судебный акт отменить и направить дело на новое рассмотрение.

В обоснование своих доводов заявитель кассационной жалобы обращает внимание на следующие нарушения, допущенные, по его мнению, судом первой инстанции:

неправильно применены нормы материального права при определении однородности товаров, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, а также при сравнении противопоставленных обозначений;

неправильно применены нормы процессуального права при исследовании и оценке доказательств высокой различительной способности товарных знаков компании, а также при оценке результатов социологического опроса, содержащихся в заключении Лаборатории социологической экспертизы федерального государственного бюджетного учреждения науки «Федеральный научно-исследовательский социологический центр Российской академии наук» от 02.03.2018 № 74-2018 (далее – заключении экспертизы от 02.03.2018 № 74-2018);

неправильно применены нормы материального права – пункта 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) и не учтена при этом высокая различительная способность товарных знаков «Burn» по состоянию на дату приоритета оспариваемого товарного знака.

Роспатент представил письменные объяснения, в которых указывает на то, что все доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, направлены на иную оценку установленных судом обстоятельств.

В отзыве на кассационную жалобу третье лицо поддерживает правовую позицию Роспатента и не усматривает оснований для удовлетворения кассационной жалобы.

В судебном заседании представитель компании Energy Beverages LLC доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, поддержал, просил обжалуемый судебный акт отменить и направить дело на новое рассмотрение.

В судебном заседании представители Роспатента и третьего лица, ссылаясь на законность и обоснованность обжалуемого решения, просили в удовлетворении кассационной жалобы отказать.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, обсудив доводы, изложенные в кассационной жалобе, отзыве и письменных объяснениях на нее, выслушав объяснения представителей лиц, участвующих в деле, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, изложенных в обжалуемом судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, пришел к следующим выводам.

Как установлено судом первой инстанции и усматривается из материалов дела, третье лицо – Inver House Distillers Limited является

правообладателем словесного товарного знака «SPEYBURN» по свидетельству Российской Федерации № 557169 (дата приоритета – 14.12.2012, дата регистрации – 12.11.2015), зарегистрированного в отношении товаров 33-го класса МКТУ «вина, напитки спиртовые и ликеры; виски, ликеры на основе виски».

Компания Energy Beverages LLC является правообладателем следующих товарных знаков зарегистрированных, в частности, в отношении товаров 32-го класса МКТУ:

товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 243314 (с приоритетом от 15.02.2002), представляющего собой слово «BURN», выполненное заглавными буквами латинского алфавита жирным шрифтом;

товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 238576 (с приоритетом от 20.02.2002), представляющего собой слово «БЁРН», выполненное заглавными буквами русского алфавита жирным шрифтом;

товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 328383 (с приоритетом от 02.05.2006), представляющего собой комбинированное обозначение, включающее изобразительный элемент в виде стилизованных языков пламени, словесный элемент «burn», выполненный строчными буквами латинского алфавита, и графический элемент в виде белого круга со стилизованным изображением языка пламени внутри, размещенные на фоне прямоугольника черного цвета;

товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 337134 (с приоритетом от 19.09.2006), представляющего собой комбинированное обозначение, включающее изобразительный элемент в виде стилизованных языков пламени, словесный элемент «burn», выполненный строчными буквами латинского алфавита и дополнительный словесный элемент «INTENSE ENERGY», размещенные на фоне прямоугольника черного цвета;

товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 389833 (с приоритетом от 25.06.2008), представляющего собой комбинированное

обозначение, включающее изобразительный элемент в виде стилизованных языков пламени, словесный элемент «burn», выполненный строчными буквами латинского алфавита и дополнительные словесные элементы «INTENSE CITRUS ENERGY», размещенные на фоне прямоугольника черного цвета;

товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 303699 (с приоритетом от 22.03.2005), представляющего собой фразу «Зарядись энергией Burn», выполненную заглавными и строчными буквами русского и латинского алфавитов жирным шрифтом;

товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 303779 (с приоритетом от 07.04.2005), представляющего собой словосочетание «Узнай себя. Попробуй Burn», выполненное заглавными и строчными буквами русского и латинского алфавитов жирным шрифтом;

товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 329857 (с приоритетом от 20.07.2006), представляющего собой словосочетание «Берн максимальный заряд», выполненное заглавными и строчными буквами русского алфавита жирным шрифтом;

товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 342566 (с приоритетом от 21.11.2006), представляющего собой словосочетание «burn – энергия твоей ночи», выполненное заглавными и строчными буквами русского и латинского алфавитов жирным шрифтом;

товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 381055 (с приоритетом от 25.06.2008), представляющего собой словосочетание «Берн Цитрусовый заряд BURN INTENSE CITRUS ENERGY», выполненное заглавными и строчными буквами русского и латинского алфавитов жирным шрифтом;

товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 410357 (с приоритетом от 21.05.2009), представляющего собой словосочетание «Заправься энергией burn!», выполненное заглавными и строчными буквами русского и латинского алфавитов жирным шрифтом;

товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 416764 (с приоритетом от 02.11.2009), представляющего собой словосочетание «ГЛОТОК ЭНЕРГИИ BURN», выполненное заглавными буквами русского и латинского алфавитов жирным шрифтом;

товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 412129 (с приоритетом от 14.08.2009), представляющего собой словосочетание «Это огонь в крови. Это burn», выполненное заглавными и строчными буквами русского и латинского алфавитов жирным шрифтом;

товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 431749 (с приоритетом от 25.03.2010), представляющего собой словосочетание «Это огонь в тебе. Это burn», выполненное заглавными и строчными буквами русского и латинского алфавитов жирным шрифтом;

товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 500169 (с приоритетом от 02.10.2012), представляющего собой словосочетание «burn освежающий заряд», выполненное строчными буквами русского и латинского алфавитов жирным шрифтом;

товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 510493 (с приоритетом от 15.10.2012), представляющего собой словосочетание «burn Мокка», выполненное заглавными и строчными буквами русского и латинского алфавитов жирным шрифтом;

товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 509436 (с приоритетом от 24.10.2012), представляющего собой словосочетание «burn ягодный заряд», выполненное строчными буквами русского и латинского алфавитов жирным шрифтом.

Компания Energy Beverages LLC, полагая, что принадлежащий третьему лицу товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 557169 сходен до степени смешения с ее товарными знаками, имеющими более ранний приоритет, а также способен ввести потребителей в заблуждение относительно изготовителя товара, 20.10.2016 обратилась в Роспатент с возражением против предоставления правовой

охраны спорному товарному знаку, мотивированным нарушением требований пунктов 3 и 6 статьи 1483 ГК РФ.

По результатам рассмотрения возражения Роспатентом 26.12.2016 принято решение об отказе в его удовлетворении, основанное на выводах о том, что противопоставленные товарные знаки не являются сходными до степени смешения со спорным товарным знаком, товары, в отношении которых они зарегистрированы, не являются однородными, что лицо, подавшее возражение, стало правообладателем противопоставленных товарных знаков в результате регистрации Роспатентом 15.08.2016 договора об отчуждении исключительного права на эти товарные знаки, в связи с чем на дату приоритета оспариваемого товарного знака в сознании потребителей энергетических напитков, маркированных обозначением «BURN», не могли в принципе возникнуть какие-либо ассоциации с Inver House Distillers Limited как изготовителем алкогольных напитков, маркированных оспариваемым товарным знаком.

Указанным решением Роспатента правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 557169 оставлена в силе.

Компания Energy Beverages LLC, ссылаясь на то, что решение Роспатента, принятое по результатам рассмотрения возражения, противоречит закону, нарушает ее права и законные интересы в сфере предпринимательской деятельности, обратилась с заявлением в Суд по интеллектуальным правам.

Заявление компании Energy Beverages LLC рассматривалось судом первой инстанции по правилам главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, предусматривающей проверку полномочий органа, принявшего оспариваемый ненормативный акт, установление соответствия оспариваемого акта требованиям закона и иных нормативных актов, а также нарушения этим актом прав и законных интересов заявителя (часть 1 статьи 198, часть 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).



Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд первой инстанции исходил из отсутствия вероятности смешения противопоставленных товарных знаков ввиду отсутствия их фонетического, графического и смыслового сходства и возможности введения потребителей в заблуждение в отношении производителя товаров, маркированных спорным товарным знаком.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиумом Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

Как было установлено судом первой инстанции, с учетом даты приоритета товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 557169 (14.12.2012) законодательство, применимое для оценки его охраноспособности, включает в себя ГК РФ и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 № 32 (далее – Правила № 32).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ 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 производителя.

Согласно подпункту 2.5.1 Правил № 32 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.

Пунктом 6 статьи 1483 ГК РФ в редакции, действовавшей на дату подачи заявки, установлено, что не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с: товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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; товарными знаками других лиц, признанными в установленном этим Кодексом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства (пункт 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015; далее – Обзор от 23.09.2015).

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению.

При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохранных элементов во внимание не принимается (пункт 37 Обзора от 23.09.2015).

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется, а следовательно, экспертиза по таким вопросам не проводится (пункт 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122).

Для установления факта нарушения достаточно уже самой опасности, а не реального смешения обозначения и товарного знака обычным потребителем соответствующих товаров (определение Верховного Суда Российской Федерации от 27.06.2016 № 307-ЭС16-881 по делу № А56-62226/2014).

Обозначение считается сходным до степени смешения с конкретным товарным знаком, если обычные потребители соответствующего товара ассоциируют обозначение с товарным знаком в целом, несмотря на отдельные отличия (пункт 37 Обзора от 23.09.2015).

Вероятность смешения имеет место, если обозначение может восприниматься в качестве конкретного товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 № 2979/06).

Вероятность смешения зависит от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров (определения Верховного Суда Российской Федерации от 05.12.2017 № 300-КГ17-12018, от 05.12.2017

№ 300-КГ17-12021 и от 05.12.2017 № 300 КГ17-12023). При этом такая вероятность может иметь место и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров, а также при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) обозначения и товарного знака.

При этом вероятность смешения зависит не только от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров, но и от иных факторов, в том числе от того, используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров, от длительности и объема использования товарного знака правообладателем (определения Верховного Суда Российской Федерации от 05.12.2017 № 300-КГ17-12018, от 05.12.2017 № 300-КГ17-12021 и от 05.12.2017 № 300-КГ17-12023), от степени известности, узнаваемости товарного знака (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 № 2979/06), от степени внимательности потребителей (зависящей в том числе от категории товаров и их цены) (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 № 3691/06) и наличия у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 № 3691/06). При этом при выявлении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

При этом при проверке обозначений на тождество и сходство в соответствии с подпунктом 14.4.2 Правил № 32, осуществляются следующие действия:

проводится поиск тождественных и сходных обозначений;

определяется степень сходства заявленного и выявленных при проведении поиска обозначений;

определяется однородность заявленных товаров товарам, для которых зарегистрированы (заявлены) выявленные тождественные или сходные товарные знаки (обозначения).

Определение степени сходства заявленного и выявленных при проведении поиска обозначений предусмотрено подпунктами 14.4.2.2–14.4.2.4 Правил № 32.

В силу подпункта 14.4.2.2 Правил № 32 словесные обозначения сравниваются: со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим). Признаки, перечисленные в этом подпункте, могут учитываться как в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Подпунктом «а» подпункта 14.4.2.2 Правил № 32 предусмотрено, что 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.

Исходя из подпункта «б» подпункта 14.4.2.2 Правил № 32 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.

Смысловое сходство определяют, в частности, 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 (подпункт «в» подпункта 14.4.2.2 названных Правил).

Согласно подпункту 14.4.2.4 Правил № 32 комбинированные обозначения сравниваются: с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При установлении однородности товаров в соответствии с пунктом 14.4.3 Правил № 32 определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

При новом рассмотрении дела суд первой инстанции дал надлежащую оценку фонетическому вхождению словесного элемента «BURN» в состав оспариваемого товарного знака и различительной способности серии противопоставленных товарных знаков.

Анализ, проведенный судом первой инстанции, соответствует материалам дела и указаниям президиума Суда по интеллектуальным правам, существующим правовым подходам к оценке сходства обозначений, предусмотренным подпунктами 14.4.2, 14.4.2.2 Правил № 32, а также правовым позициям высших судебных инстанций.

Как верно указал суд первой инстанции на странице 22 обжалуемого решения, для российских потребителей, абсолютное большинство которых не обладают знаниями английского языка, словесное обозначение «SPEYBURN» не воспринимается как сложносоставное слово, а, скорее, воспринимается как единое слово, в котором нельзя выделить буквосочетание «BURN» в качестве отдельного элемента. Следовательно, оспариваемый товарный знак не воспринимается как включающий в свой

состав сильный элемент «BURN», на котором акцентируется внимание потребителя.

Доказательств иного, в частности такого уровня владения английским языком среднестатистическим российским потребителем, позволяющего ему выделить в слове «SPEYBURN», написанном слитно, без графического выделения отдельных частей, элемент «BURN» и определить его семантику, в материалы дела не представлено.

При этом в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам по настоящему делу от 13.12.2017 отмечено, что семантическое значение может быть не только у слов, включенных в словари, но и у иных словесных элементов, в отношении которых установлено, что адресной группой потребителей (российскими потребителями товаров, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака) очевидно воспринимается их смысл, в том числе у слов, образованных по правилам словообразования.

Вместе с тем в отношении словесных элементов, отсутствующих в словарно-справочных источниках, отсутствие семантического значения презюмируется, а наличие такого значения в восприятии адресной группой потребителей подлежит доказыванию тем лицом, которое на это ссылается (статья 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В частности, такое доказывание может осуществляться в отношении словесных обозначений (элементов), не включенных в словарно-справочные источники, для подтверждения того, что адресная группа потребителей (российские потребители товаров, для индивидуализации которых используется соответствующее обозначение) однозначно воспринимает эти обозначения, в том числе если они сформированы по правилам образования сложных слов.

Аналогичный подход изложен в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 10.07.2017 по делу № СИП-629/2016

(определением Верховного Суда Российской Федерации от 02.11.2017 № 300-КГ17-15832 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано) и от 10.03.2017 по делу № СИП-430/2016.

Кроме того, суд первой инстанции правильно обратил внимание на то, что, вопреки соответствующим доводам компании Energy Beverages LLC, в материалах дела не содержится доказательств того, что буквосочетание «BURN» является корнем слова «SPEYBURN», а также является его сильным элементом.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, в свою очередь, также отмечает, что при оценке вероятности смешения товарных знаков принимается во внимание такая возможность в глазах именно среднего российского потребителя. Восприятие обозначений (в том числе словесных обозначений в латинице) с учетом культурных, исторических, языковых и иных особенностей у потребителей в разных странах может различаться.

На это также обращалось внимание в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 13.12.2017 по настоящему делу.

При этом попытка компании придать смысл словесному обозначению «SPEYBURN» путем применения лингвистического приема «разделение целого на части» (в данном случае – дробление слова на слоги и поиски перевода этих слогов с иностранных языков на русский), с одной стороны, не соответствует закону и Правилам № 32, а с другой стороны – не учитывает вышеуказанного целостного восприятия обозначения именно средним российским потребителем, не владеющим глубокими знаниями в области филологии, особенно иностранной.

Кроме того, обращает на себя внимание то, что в кассационной жалобе компании также не приведено ссылок на те «множественные доказательства», которые якобы подтверждают утверждения компании о



том, что элемент «BURN» является значимым элементом, корнем обозначения «SPEYBURN».

По результатам проведенного полного сравнительного анализа суд первой инстанции пришел к правильному выводу о том, что оспариваемый товарный знак и противопоставленные товарные знаки компании обладают существенными различиями с точки зрения фонетики, семантики и графического представления, которые позволяют полностью исключить риск смешения сравниваемых обозначений в гражданском обороте.

Вывод об отсутствии вероятности смешения сравниваемых товарных знаков был сделан судом первой инстанции с позиции рядового потребителя и согласуется с результатами социологического опроса, содержащимися в заключении экспертизы от 02.03.2018 № 74-2018, согласно которому российские потребители не считают оспариваемый и противопоставленные товарные знаки сходными.

Кроме того, суд первой инстанции в оспариваемом решении пришел к обоснованному выводу об отсутствии возможности восприятия российскими потребителями оспариваемого товарного знака как продолжения серии товарных знаков компании, включающих словесный элемент «BURN», с учетом того, что принцип построения оспариваемого товарного знака, предусматривающий слитное написание слова «SPEYBURN», существенно отличается от формы конструкции противопоставляемых знаков, в которых элемент «BURN» визуально отделен от других словесных элементов.

При этом вывод суда первой инстанции об отсутствии возможности восприятия российскими потребителями оспариваемого товарного знака как продолжения серии товарных знаков компании Energy Beverages LLC, включающих словесный элемент «BURN», корреспондирует с результатами социологического опроса, содержащимися в заключении от 02.03.2018 № 74-2018.

Суд первой инстанции также дал оценку различительной способности товарных знаков компании и пришел к правильному выводу о том, что она не доказана для алкогольных напитков 33-го класса МКТУ и для товара «пиво» 32-го класса МКТУ.

В соответствии с указанием президиума Суда по интеллектуальным правам оценка степени однородности товаров 33-го класса МКТУ, а именно: «вина, напитки спиртовые и ликеры; виски, ликеры на основе виски», в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак третьего лица, и товара 32-го класса МКТУ «пиво», в отношении которого зарегистрированы товарные знаки компании Energy Beverages LLC по свидетельствам Российской Федерации № 303699, 303779, 328383, 329857, 337134, 342566, 381055, 389833, 410357, 416764, 412129, 431749, 500169, 510493 и 509436, была дана судом первой инстанции с учетом степени сходства и степени различительной способности обозначений, предназначенных для их маркировки.

Соответствующие выводы нашли отражение в оспариваемом судебном акте.

Так, на странице 28 обжалуемого решения суд первой инстанции указал, что товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации № 303699, 303779, 328383, 329857, 337134, 342566, 381055, 389833, 410357, 416764, 412129, 431749, 500169, 510493 и 509436, которые зарегистрированы в том числе в отношении товара 32-го класса МКТУ «пиво», не являются сходными с оспариваемым товарным знаком ни по одному из применяемых критериев, а степень однородности товаров, индивидуализируемых оспариваемым и указанными товарными знаками, является достаточно низкой. Таким образом, отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Утверждение заявителя кассационной жалобы о том, что суд первой инстанции проанализировал однородность только в отношении одного

товара – виски, а иные товары, охраняемые оспариваемым товарным знаком, на предмет однородности суд не анализировал, не соответствует материалам дела.

Так, суд первой инстанции проанализировал степень однородности каждого товара 33-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, и товара 32-го класса МКТУ «пиво», в отношении которого зарегистрированы товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации № 303699, 303779, 328383, 329857, 337134, 342566, 381055, 389833, 410357, 416764, 412129, 431749, 500169, 510493 и 509436, по всем критериям определения однородности товаров.

На странице 29 обжалуемого решения суд первой инстанции обращает внимание на то, что 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, что обуславливает их низкую степень однородности».

На странице 27 обжалуемого решения суд первой инстанции приводит соответствующий анализ товаров 33-го класса МКТУ «вина, напитки спиртовые и ликеры; виски, ликеры на основе виски», входящих в объем правовой охраны оспариваемого товарного знака, и товаров 32-го класса МКТУ «минеральные и газированные воды; газированные и негазированные безалкогольные напитки; напитки фруктовые; соки фруктовые; энергетические напитки; сиропы, концентраты для изготовления напитков; порошки для изготовления напитков; составы для изготовления напитков», входящих в объем правовой охраны товарных знаков компании.

В результате суд первой инстанции приходит к правильному и достаточно очевидному выводу о том, что они не могут быть признаны однородными, поскольку имеют разную видовую принадлежность (алкогольные напитки – безалкогольные напитки и их компоненты), различное назначение (расслабление, улучшение настроения – утоление жажды, получение витаминов, стимулирующих веществ), круг потребителей (лица, достигшие 21 года, – любые лица) и условия реализации (находятся в магазинах на разных полках, существование специализированных магазинов по торговле алкоголем, ограничения по времени реализации для алкогольных напитков и пр.).

Сравнивая товары «виски» и «пиво», суд первой инстанции, правильно применив все необходимые критерии для определения однородности, верно указал, что ни по кругу потребителей, ни по каналам реализации сравниваемые товары не могут быть признаны однородными, что обуславливает их низкую степень однородности.

Кроме того, на странице 29 обжалуемого решения суд первой инстанции правильно акцентировал внимание на то, что различительная способность обозначения «BURN», на наличие которой ссылалась компания, могла возникнуть только в отношении тех товаров, для которых такое обозначение используется.

Принимая во внимание, что в материалах дела отсутствуют какие-либо доказательства того, что обозначением «BURN» маркируются товары, относящиеся к алкогольным напиткам, в том числе пиво (маркируются только энергетические (тонизирующие) напитки), и представителем компании Energy Beverages LLC в судебном заседании не отрицался факт отсутствия производства и реализации алкогольных напитков, индивидуализируемых обозначением «BURN», суд первой инстанции обоснованно полагал, что различительная способность обозначения «BURN» если и могла возникнуть, то только в отношении энергетических (тонизирующих) напитков, а не в отношении не

производимого и не реализуемого компанией или иными лицами с ее согласия товара 32-го класса МКТУ «пиво».

Анализ однородности товаров, проведенный судом первой инстанции для целей определения вероятности смешения сравниваемых товарных знаков, соответствует материалам дела и указаниям президиума Суда по интеллектуальным правам, а также существующим правовым подходам к оценке однородности товаров, предусмотренным пунктом 14.4.3 Правил № 32 и следующим из правовых позиций высших судебных инстанций.

В отношении доводов заявителя кассационной жалобы о неправильном применении подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что судом первой инстанции была дана надлежащая оценка соответствующим доводам компании относительно несоответствия оспариваемого товарного знака и решения Роспатента от 26.12.2016 данной норме.

При этом президиум Суда по интеллектуальным правам обращает внимание на то, что, отменяя решение суда первой инстанции от 18.08.2017 и направляя дело на новое рассмотрение, президиум Суда по интеллектуальным правам в постановлении от 13.12.2017 давал указания суду первой инстанции только в отношении необходимости проверки соответствия оспариваемого решения Роспатента от 26.12.2016 нормам пункта 6 статьи 1483 ГК РФ. Это было обусловлено тем, что кассационная жалоба компании на решение суда первой инстанции от 18.08.2017 не содержала доводов, свидетельствующих о ее несогласии с выводами суда первой инстанции в отношении соответствия оспариваемого решения Роспатента подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

По результатам судебного разбирательства суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что оспариваемое решение Роспатента не противоречит закону или иному нормативному правовому акту и оснований для признания его недействительным не имеется.

Президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что при рассмотрении настоящего спора судом первой инстанции правильно были применены нормы материального и процессуального права, верно определен круг обстоятельств, подлежащих установлению по делу.

В целом доводы, изложенные в кассационной жалобе, свидетельствуют о несогласии ее заявителя с правовой оценкой, которую дал суд первой инстанции доводам лиц, участвующих в деле, и доказательствам, представленным в материалы дела. Вместе с тем переоценка доказательств и выводов суда первой инстанции не входит в компетенцию суда кассационной инстанции в силу статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а несогласие заявителя жалобы с судебным актом не свидетельствует о неправильном применении судом норм материального и процессуального права и не может служить достаточным основанием для его отмены.

Суд кассационной инстанции не вправе отвергать обстоятельства, которые суды первой и апелляционной инстанций сочли доказанными, и принимать решение на основе иной оценки представленных доказательств, поскольку иное свидетельствует о выходе за пределы полномочий, предусмотренных статьей 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, существенном нарушении норм процессуального права и нарушении прав и законных интересов лиц, участвующих в деле.

Аналогичная правовая позиция содержится в определении Верховного Суда Российской Федерации от 13.09.2016 № 305-ЭС16-7224.

Все фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судом первой инстанции на основании полного и всестороннего исследования имеющихся в деле доказательств, выводы суда о применении норм права соответствуют установленным обстоятельствам и имеющимся доказательствам. Указания суда кассационной инстанции, изложенные в постановлении от 13.12.2017, судом первой инстанции выполнены.

С учетом изложенного оснований для удовлетворения кассационной жалобы не имеется.

Расходы по уплате государственной пошлины за рассмотрение кассационной жалобы в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на ее заявителя.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам

**ПОСТАНОВИЛ:**

решение Суда по интеллектуальным правам от 25.04.2018 по делу № СИП-163/2017 оставить без изменения, кассационную жалобу иностранного лица – Enerdgy Beverages LLC – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегияю Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

В.А. Корнеев

Члены президиума

Г.Ю. Данилов

С.М. Уколов

В.А. Химичев

Т.В. Васильева