

**СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ**

Огородный проезд, д. 5 стр. 2, Москва, 127254

<http://ipc.arbitr.ru>

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Москва

25 апреля 20188 года

Дело № СИП-163/2017

Резолютивная часть решения объявлена 24 апреля 2018 года.
Полный текст решения изготовлен 25 апреля 20188 года.

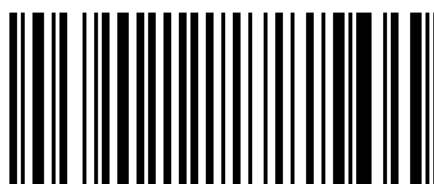
Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Снегура А.А.,

судей Рассомагиной Н.Л., Силаева Р.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Арсентьевым Е.А.,

рассмотрел в судебном заседании заявление компании Energy Beverages LLC (2390 Anselmo Drive, Corona, California 92879, USA) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 26.12.2016 об отказе в удовлетворении возражения от 20.10.2016, об 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 вышеназванному товарному знаку недействительным полностью.



К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена компания Inver House Distillers Ltd (Moffat Distillery, Airdrie, Lanarkshire, ML6 8PL, Scotland, United Kingdom).

В судебном заседании приняли участие представители:

от компании Energy Beverages LLC – Грядов А.В. (по доверенности от 13.09.2016);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности – Козача А.С. (по доверенности от 19.06.2017 № 01/32-497/41);

от компании Inver House Distillers Ltd – Кратюк А.В. и Фотяхетдинова М.Б. (по совместной доверенности от 13.04.17).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

компания Energy Beverages LLC (далее – компания Energy Beverages) обратилась 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, 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 (далее – МКТУ) и об обязанности Федеральной службы по интеллектуальной собственности признать предоставление правовой охраны вышеназванному товарному знаку недействительным полностью.

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, привлечена компания Inver House Distillers Ltd (далее – компания Inver House Distillers).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 18.08.2017 заявление компании Energy Beverages оставлено без удовлетворения.

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 в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

При новом рассмотрении дела заявитель в обоснование своих требований ссылается на то, что оспариваемое решение Роспатента не соответствует положениям подпункта 1 пункта 3 и подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).

По утверждению компании Energy Beverages, принадлежащие ей товарные знаки со словесным обозначением «BURN» имеют высокую различительную способность на российском рынке, в связи с чем появление на том же рынке товаров 33-го класса МКТУ, маркированных сходным до степени смешения с этими товарными знаками обозначением, будет вводить потребителей в заблуждение относительно производителя товаров.

Оспаривая вывод Роспатента об отсутствии сходства до степени смешения между принадлежащим третьему лицу товарным знаком «SPEYBURN» по свидетельству Российской Федерации № 557169, заявитель отмечает, что сходство до степени смешения обусловлено вхождением доминирующего элемента «BURN» серии товарных знаков в состав оспариваемого товарного знака.

При этом компания Energy Beverages полагает, что товары 33-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, и товары 32-го класса МКТУ, для индивидуализации которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, являются однородными, что также усиливает сходство до степени смешения между этими товарными знаками.

Роспатентом представлен отзыв на заявление, в котором он просит в удовлетворении данного заявления отказать.

Роспатент ссылается на то, что оспариваемый и противопоставленные товарные знаки не являются сходными до степени смешения, поскольку обозначение «SPEYBURN», в отличие от входящего в противопоставленные товарные знаки обозначения «BURN», которое имеет смысловое значение и переводится с английского языка как ожог, клеймо, гореть, не содержится в словарях и носит фантазийный характер.

При этом Роспатент отмечает, что название «SPEYBURN» происходит от названия территории производства виски, маркируемого товарным знаком по свидетельству Российской Федерации № 557169; указанное производство расположено в долине реки Спей и берет воду для производства виски из ее притока (ручья); слово «BURN» в шотландском диалекте имеет такие значения как приток, ручей, в связи с чем название «SPEYBURN» может быть переведено на русский язык как «Приток реки Спей». Изложенное, по мнению Роспатента, свидетельствует о том, что сравниваемые обозначения не сходны по семантическому признаку.

Ссылаясь на разное количество слогов и состав звуков, отличное ударение и произношение, Роспатент считает сравниваемые обозначения не сходными по фонетическому признаку.

Также Роспатент полагает, что сравниваемые обозначения не могут быть признаны сходными и по графическому признаку, поскольку производят разное визуальное впечатление.

С точки зрения Роспатента, входящие в состав товарных знаков заявителя дополнительные словесные и изобразительные элементы усиливают семантическое, фонетическое и графическое отличие между этими товарными знаками и оспариваемым товарным знаком. При этом Роспатент обращает внимание на то, что товарные знаки заявителя образованы путем добавления к словесным обозначениям «BURN» и «БЁРН» иных словесных или изобразительных элементов, тогда как оспариваемый товарный знак представляет собой самостоятельное неделимое слово, то есть образован по принципу, отличному от принципа

образования товарных знаков заявителя.

Возражая против довода компании Energy Beverages об однородности товаров, в отношении которых зарегистрированы оспариваемый и противопоставленный товарные знаки, Роспатент указывает, что сопоставляемые товары имеют разную родовую принадлежность (алкогольные напитки и безалкогольные напитки), различное назначение, круг потребителей и условия реализации, а отмечаемая заявителем возможность совместного употребления энергетических и алкогольных напитков документально не подтверждена и сама по себе не свидетельствует об однородности товаров 32-го и 33-го классов МКТУ.

Как полагает Роспатент, заявителем не представлено доказательств того, что у российского потребителя до даты приоритета оспариваемого товарного знака сложилась устойчивая ассоциация между обозначением «BURN» и заявителем.

Третье лицо в отзыве на заявление поддержало доводы Роспатента, просило отказать в удовлетворении заявления.

Компания Inver House Distillers обращает внимание на то, что энергетические напитки являются товарами недорогого сегмента и широкого потребления, тогда как виски «SPEYBURN» относятся к дорогим, элитным алкогольным напиткам, которые доступны незначительному количеству потребителей, что в том числе обуславливает невозможность их смешения потребителями в гражданском обороте.

Также, по мнению третьего лица, изобразительный элемент комбинированных товарных знаков заявителя (стилизованное изображение пламени) визуально доминирует в комбинированном обозначении и является значимым элементом, на котором акцентируется внимание потребителей при восприятии в силу его более крупного размера по сравнению со словесным обозначением.

Компания Inver House Distillers полагает, что производимый им

алкогольный напиток – виски «SPEYBURN» не может восприниматься как продолжение серии продукции заявителя, поскольку товарные знаки используются заявителем в отношении одного единственного вида напитков – безалкогольных энергетических напитков.

Третье лицо также ссылается на наличие зарегистрированных во других странах мира товарных знаков «SPEYBURN», имеющих значительно более ранние даты приоритета по отношению к товарным знакам заявителя.

Заявителем представлены письменные объяснения, в которых он возражает против доводов, изложенных в отзывах Роспатента и третьего лица.

Заявитель обращает внимание на то, что большинство принадлежащих ему товарных знаков зарегистрированы, помимо безалкогольных напитков, в отношении товара 32-го класса МКТУ «пиво», который является разновидностью алкогольных напитков.

Третьим лицом представлены письменные пояснения на письменные объяснения заявителя, в которых оно отмечает, что товар «пиво» 32-го класса МКТУ встречается только в тех товарных знаках заявителя, которые содержат дополнительные словесные и изобразительные элементы, в связи с чем являются очевидно несходными с оспариваемым товарным знаком, тогда как товарные знаки заявителя, которые включают только словесные элементы «BURN» и «БЁРН», охраняются исключительно в отношении безалкогольных напитков.

Роспатент в письменных пояснениях, представленные при новом рассмотрении дела, указывает на то, что товарный знак «SPEYBURN» будет восприниматься потребителями, незнакомыми с шотландским языком, как фантазийный, а для потребителей, обладающих знаниями шотландского языка, сравниваемые товарные знаки будут иметь разную семантику.

Роспатент также обращает внимание на определенную известность

виски «SPEYBURN», поскольку согласно представленным в материалы дела доказательствам данное виски производится на одноименной дистиллерии в Шотландии с 1897 года и начало поставляться в Россию с 2000 года, в связи с чем для российских потребителей, знакомых с этой продукцией, оспариваемый товарный знак будет ассоциироваться с названием дистиллерии и одноименным напитком.

По мнению Роспатента, для потребителя, незнакомого с шотландским и английским языками, словесное обозначение «SPEYBURN» не воспринимается как сложносоставное, а воспринимается как единое слово, в котором нельзя выделить буквосочетание «BURN» как отдельный элемент.

Как полагает Роспатент, несмотря на то, что формально пиво и алкогольные напитки относятся к одной и той же родовой группе, отсутствует реальная возможность смешения товаров, маркируемых оспариваемым и противопоставленными товарными знаками, поскольку товары, маркированные товарным знаком «SPEYBURN», не реализуются через обычные магазины, торгующие пивом и безалкогольными напитками.

Третьим лицом представлен дополнительный отзыв, в котором оно ссылается на то, в материалах дела отсутствуют доказательства использования заявителем своих товарных знаков в отношении пива, крепких алкогольных напитков или иных товаров, однородным товарам, для индивидуализации которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

С точки зрения компании Inver House Distillers, степень однородности товара «пиво» 32-го класса МКТУ, в отношении которого зарегистрированы некоторые товарные знаки заявителя, и товаров 33-го класса МКТУ «вина, напитки спиртовые и ликеры, виски, ликеры на основе виски», для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак третьего лица, крайне низкая.

Кроме того, третье лицо, ссылаясь на выводы, изложенные в заключении от 02.03.2018 № 74-2018, подготовленном лабораторией социологической экспертизы федерального государственного бюджетного учреждения науки «Федеральный научно-исследовательский социологический центр Российской Академии Наук» (далее – заключение от 02.03.2018 № 74-2018), считает, что вероятность смешения товарных знаков заявителя и третьего лица отсутствует.

Заявителем при новом рассмотрении дела представлены письменные объяснения, в которых он утверждает, что совпадающее буквосочетание «BURN» обладает самостоятельным семантическим значением, этот элемент является корнем слова, выполняет основную индивидуализирующую роль в широко известной серии товарных знаков заявителя.

По мнению компании Energy Beverages, средний российский потребитель воспринимает обозначение «BURN» как одно из двух слов, образующих сложносоставное обозначение «SPEYBURN».

Заявитель, возражая против соответствующего довода третьего лица, полагает, что степень однородности товара «пиво» 32-го класса МКТУ, в отношении которого зарегистрированы некоторые товарные знаки заявителя, и товаров 33-го класса МКТУ «вина, напитки спиртовые и ликеры, виски, ликеры на основе виски», для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак третьего лица, является высокой.

По утверждению компания Energy Beverages, степень различительной способности ее товарных знаков, содержащих обозначение «BURN», также является высокой, а различительная способность товарного знака «SPEYBURN» – низкой.

Также заявителем 20.04.2018 представлены в суд дополнительные письменные объяснения, содержащие критическую оценку заключения от 02.03.2018 № 74-2018. В частности, заявитель полагает, что содержание вопросов анкеты не соответствует требованиям закона и цели

исследования; сформулированные в анкете вопросы носят наводящий характер и не свидетельствуют о ретроспективном характере проведенного опроса; полученные результаты социологического опроса являются очевидно недостоверными в части знания потребителями производителей.

Явившийся в судебное заседание 24.04.2018 представитель компании Energy Beverages заявленные требования поддержал.

Представители Роспатента и компании Inver House Distillers возражали против удовлетворения требований заявителя по доводам, изложенным в отзывах на заявление и письменных пояснениях.

Как следует из материалов дела, компания Inver House Distillers является правообладателем словесного товарного знака «SPEYBURN» по свидетельству Российской Федерации № 557169 (приоритет товарного знака – 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 является правообладателем следующих товарных знаков:

– по свидетельству Российской Федерации № 243314 (приоритет от 15.02.2002), представляющий собой слово «BURN», выполненное заглавными буквами латинского алфавита жирным шрифтом;

– по свидетельству Российской Федерации № 238576 (приоритет от 20.02.2002), представляющий собой слово «БЁРН», выполненное заглавными буквами русского алфавита жирным шрифтом;

– по свидетельству Российской Федерации № 328383 (приоритет от 02.05.2006), представляющий 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, выполненные на фоне прямоугольника черного цвета;

– по свидетельству Российской Федерации № 337134 (приоритет от 19.09.2006), представляющий собой комбинированное обозначение, включающее изобразительный элемент в виде стилизованных языков пламени, словесный элемент «burn», выполненный строчными буквами латинского алфавита и дополнительные словесные элементы «INTENSE ENERGY», выполненные на фоне прямоугольника черного цвета;

– по свидетельству Российской Федерации № 389833 (приоритет от 25.06.2006), представляющий 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», выполненные на фоне прямоугольника черного цвета;

– по свидетельству Российской Федерации № 303699 (приоритет от 22.03.2005), представляющий собой фразу «Зарядись энергией Burn», выполненную заглавными и строчными буквами русского и латинского алфавитов жирным шрифтом;

– по свидетельству Российской Федерации № 303779 (приоритет от 07.04.2005), представляющий собой словосочетание «Узнай себя. Попробуй Burn», выполненное заглавными и строчными буквами русского и латинского алфавитов жирным шрифтом;

– по свидетельству Российской Федерации № 329857 (приоритет от 20.07.2006), представляющий собой словосочетание «Берн максимальный заряд», выполненное заглавными и строчными буквами русского алфавита жирным шрифтом;

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

– по свидетельству Российской Федерации № 381055 (приоритет от 25.06.2008), представляющий собой словосочетание «Берн цитрусовый

заряд BURN INTENSE CITRUS ENERGY», выполненное заглавными и строчными буквами русского и латинского алфавитов жирным шрифтом;

– по свидетельству Российской Федерации № 410357 (приоритет от 21.05.2009), представляющий собой словосочетание «Заправься энергией burn!», выполненное заглавными и строчными буквами русского и латинского алфавитов жирным шрифтом;

– по свидетельству Российской Федерации № 416764 (приоритет от 25.06.2008), представляющий собой словосочетание «ГЛОТОК ЭНЕРГИИ BURN», выполненное заглавными буквами русского и латинского алфавитов жирным шрифтом;

– по свидетельству Российской Федерации № 412129 (приоритет от 02.11.2009), представляющий собой словосочетание «Это огонь в крови. Это burn», выполненное заглавными и строчными буквами русского и латинского алфавитов жирным шрифтом;

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

– по свидетельству Российской Федерации № 500169 (приоритет от 02.10.2012), представляющий собой словосочетание «burn освежающий заряд», выполненное заглавными и строчными буквами русского и латинского алфавитов жирным шрифтом;

– по свидетельству Российской Федерации № 510493 (приоритет от 15.10.2012), представляющий собой словосочетание «burn Мокка», выполненное заглавными и строчными буквами русского и латинского алфавитов жирным шрифтом;

– по свидетельству Российской Федерации № 509436 (приоритет от 24.10.2012), представляющий собой словосочетание «burn ягодный заряд», выполненное заглавными и строчными буквами русского и латинского алфавитов жирным шрифтом.

Компания Energy Beverages, полагая, что принадлежащий компании Inver House Distillers товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 557169 сходен до степени смешения с принадлежащими компании 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 товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 557169, мотивированным нарушением требований пунктов 3 и 6 статьи 1483 ГК РФ.

По результатам рассмотрения этого возражения коллегией палаты по патентным спорам Роспатент принял решение от 26.12.2016 об отказе в удовлетворении возражения. Правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 557169 была оставлена в силе.

Принимая указанное решение, Роспатент исходил из того, что сравниваемые товарные знаки не являются сходными до степени смешения, а товары, в отношении которых они зарегистрированы, не являются однородными.

Роспатентом в оспариваемом решении отмечено, 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 лицом, подавшим возражение, как изготовителем алкогольных напитков, маркированных оспариваемым товарным знаком.

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

заявлением.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в заявлении, отзывах на него, письменных объяснениях и пояснениях, представленных лицами, участвующими в деле, выслушав мнение представителей этих лиц, принимая во внимание указания суда кассационной инстанции, оценив имеющиеся в деле доказательства в совокупности в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения заявленных требований в силу следующего.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации

от 01.07.1996 № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента по рассмотрению возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку и принятию решений по результатам их рассмотрения установлены нормами части четвертой ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 № 218, и лицами, участвующим в деле, не оспариваются.

В пункте 2.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – постановление от 26.03.2009 № 5/29) разъяснено, что при оспаривании решений Федеральной службы по интеллектуальной собственности суды должны учитывать, что заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки

на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению Роспатентом в порядке, установленном законодательством, действовавшим на момент подачи заявок, если иное специально не предусмотрено законом. При рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товаров, вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты подачи компанией Inver House Distillers заявки на регистрацию спорного обозначения в качестве товарного знака (14.12.2012) законодательство, применимое для оценки охраноспособности этого обозначения, включает в себя ГК РФ (в редакции, действовавшей в момент подачи заявки) 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 рассмотрения заявки).

Согласно пункту 1 статьи 1499 ГК РФ экспертиза обозначения, заявленного в качестве товарного знака (экспертиза заявленного обозначения), проводится по заявке, принятой к рассмотрению в результате формальной экспертизы; в ходе проведения экспертизы проверяется соответствие заявленного обозначения требованиям статьи 1477 и пунктов 1–7 статьи 1483 ГК РФ и устанавливается приоритет товарного знака.

По результатам экспертизы заявленного обозначения федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение о государственной регистрации товарного знака или об отказе в его регистрации (пункт 2 данной статьи).

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 пункту 2.5.1 Правил рассмотрения заявки 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.

Согласно подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ также 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 пункте 6 статьи 1483 ГК РФ, допускается только с согласия правообладателя.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1–5, 8 и 9 статьи 1483 этого Кодекса.

Предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение пяти лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене (статья 1506), если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 6, 7 и 10 статьи 1483 указанного Кодекса (подпункт 2 пункта 2 статья 1512 ГК РФ).

Президиум Суда по интеллектуальным правам, отменяя решение Суда по интеллектуальным правам от 18.08.2017 и направляя дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, исходил из следующего.

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.

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.

Президиум Суда по интеллектуальным правам признал не мотивированными представленными в материалы дела доказательствами и не основанными на решении Роспатента выводы суда первой инстанции о том, что буквосочетание «BURN» словесного элемента «SPEYBURN» может восприниматься адресной группой потребителей как «приток реки», одно и то же буквосочетание «BURN», исполненное в латинице, в оспариваемом товарном знаке воспринимается адресной группой потребителей как «приток реки», а в противопоставленных – как «ожог,

клеймо, гореть», словесный элемент «SPEYBURN» воспринимается адресной группой потребителей как сложносоставное слово.

При этом президиум Суда по интеллектуальным правам отметил, что исторически сложившееся смысловое значение конкретного буквосочетания имеет значение только в том случае, если это историческое значение известно адресной группе российских потребителей.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в постановлении от 13.12.2017 также указал, что предметом оценки суда первой инстанции не были доводы, содержащиеся в заявлении компании Energy Beverages LLC об оспаривании ненормативного правового акта, о фонетическом вхождении словесного элемента «BURN» в состав оспариваемого товарного знака, тогда как это обстоятельство имеет существенное значение для правильного разрешения спора.

Как отметил суд кассационной инстанции, вероятность смешения зависит от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров. При этом такая вероятность может иметь место при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) обозначения и товарного знака.

Исходя из изложенного, президиум Суда по интеллектуальным правам обратил внимание на то, что суд первой инстанции, признав однородными товары 33-го класса МКТУ «вина, напитки спиртовые и ликеры; виски, ликеры на основе виски» и товар 32-го класса МКТУ «пиво», при оценке вероятности смешения сравниваемых обозначений не установил степень однородности заявленных товаров товарам, для которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки.

По результатам рассмотрения кассационной жалобы президиум Суда по интеллектуальным правам дал указание суду первой инстанции при

новом рассмотрении дела провести комплексный анализ сходства товарных знаков, учитывающий не только их звуковое, смысловое и графическое сходство, но и степень различительной способности обозначений, а также степень однородности заявленных товаров товарам, для которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки.

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, содержащейся в пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом от 13.12.2007 № 122, вопрос о сходстве до степени смешения обозначений может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

В силу пункта 14.4.2 Правил рассмотрения заявки обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.2 названных Правил 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).

В соответствии с подпунктом «а» пункта 14.4.2.2 Правил рассмотрения заявки звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначение, 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.

Подпунктом «б» пункта 14.4.2.2 тех же Правил предусмотрено, что

графическое (визуальное) сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление, вид шрифта, графическое написание с учетом характера букв, расположение букв по отношению друг к другу, алфавит, цветовая гамма.

Смысловое сходство определяют 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 (подпункт «в» пункта 14.4.2.2 Правил рассмотрения заявки).

Согласно пункту 3 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Российского агентства по патента и товарным знакам от 31.12.2009 № 197 (далее – Методические рекомендации по определению сходства), оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого в том числе с учетом неохранных элементов. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветографического решения и др.

В соответствии с пунктом 6.3.1 Методических рекомендаций по определению сходства при исследовании положения словесного и изобразительного элемента в комбинированном обозначении учитывается фактор визуального доминирования одного из элементов. Такое доминирование может быть вызвано как более крупными размерами элемента, так и его более удобным для восприятия расположением в композиции (например, элемент может занимать центральное место, с которого начинается осмотр обозначения).

Значимость положения элемента в комбинированном обозначении зависит также от того, в какой степени элемент способствует осуществлению обозначением его основной функции – индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

В силу пункта 6.3.3 Методических рекомендаций по определению сходства изобразительный элемент комбинированного обозначения может играть существенную роль в индивидуализации товара наряду со словесным элементом.

Степень важности изобразительного элемента в комбинированном обозначении зависит от того, насколько этот элемент оригинален, каковы его размеры и пространственное положение относительно словесного элемента. Перечисленные факторы могут учитываться как каждый в отдельности, так и в совокупности.

Как установлено Роспатентом в оспариваемом решении и не оспаривается иными лицами, участвующими в деле, слово «BURN» и его транслитерация на русский язык «БЁРН» согласно словарно-справочным материалам имеет определенное смысловое значение и переводится с английского языка на русский, как ожог, клеймо, гореть.

При этом в словарно-справочных источниках не содержится указаний на наличие определенного смыслового значения у словесного элемента «SPEYBURN», в связи с чем Роспатент пришел к обоснованному выводу о том, что указанное обозначение является фантазийным, поскольку не имеет семантического значения, которое могло бы быть известно российским потребителям.

Заявитель не возражает против указанного вывода Роспатента (абзац 2 страница 10 заявления), однако считает, что восприятие обозначения «SPEYBURN» в качестве сложносоставного слова обусловлено широко известным использованием элемента «BURN», имеющего высокую узнаваемость.

Суд по интеллектуальным правам не может согласиться с данным

доводом заявителя, так как 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.

Вопреки соответствующим доводам заявителя, в материалах дела не содержится доказательств того, что буквосочетание «BURN» является корнем слова «SPEYBURN», а также является его сильным элементом.

Согласно представленным третьим лицом в материалы дела словарно-справочным источникам буквосочетание «BURN» встречается в ряде слов, в частности, FISHBURN (название деревни в Англии), LADYBURN (название винокурни в Шотландии, также являющееся зарегистрированным товарным знаком по свидетельству Российской Федерации № 605340 для товаров 33-го класса МКТУ «алкогольные напитки, кроме пива»), EBURNNATION (медицинский термин – крайняя степень остеосклероза), AUBURN (город в США), однако это не означает, что все эти слова являются семантически сходными со словом «BURN».

Вывод об отсутствии семантического сходства между словесным обозначением «SPEYBURN» и словесным элементом «BURN», входящим в состав товарных знаков заявителя, подтверждается также результатами социологического опроса, согласно которым сравниваемые обозначения, по мнению более чем 80% респондентов, различны по смыслу.

Между тем коллегией судей не принимается содержащаяся в отзыве и письменных пояснениях Роспатента ссылка на наличие у слова «SPEYBURN» семантического значения в шотландском языке «приток реки Спей», что соответствует географическому месту нахождения вискикурни, осуществляющей производство виски, маркируемого

обозначением «SPEYBURN», поскольку соответствующий вывод отсутствует в оспариваемом решении Роспатента, на что обратил внимание президиум Суда по интеллектуальным правам в постановлении от 13.12.2017.

При этом суд отмечает, что для незначительной части российских потребителей, которые обладают знанием шотландского языка и осведомлены о том, что виски «SPEYBURN» с 1897 года производится на одноименной вискокурне в Шотландии, данное обозначение будет иметь семантическое значение, отличное от семантического значения слова «BURN», однако для подавляющего большинства российских потребителей, не обладающих соответствующими знаниями, обозначение «SPEYBURN» будет являться фантазийным с семантической точки зрения.

Коллегия судей также соглашается с выводом Роспатента о том, что сравниваемые обозначения не являются сходными по фонетическому признаку.

При этом Роспатент обоснованно исходил из того, что сопоставляемые обозначения («SPEYBURN» – «BURN»/«БЁРН») отличаются количеством слогов (2 слога – 1 слог/1 слог), количеством и составом звуков (7 звуков – 3 звука/4 звука), ударением, так как ударение в слове «спейбён» падает на первый слог «спей-», тогда как в противопоставленных товарных знаках ударным является единственный слог «бён»/«бёрн», разным произношением начальных элементов (с товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации № 243314 и № 238576).

Кроме того, начальный элемент оспариваемого товарного знака «SPEY-» имеет отличное произношение от начальных элементов товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации № 243314 и № 238576, а поскольку именно с начальных элементов начинается восприятие и на них в первую очередь концентрируется внимание потребителей, указанное отличие усиливает несходство сравниваемых обозначений.

Таким образом, несмотря на вхождение буквосочетания «BURN» в состав обозначения «SPEYBURN», сравниваемые обозначения не являются фонетически сходными. При этом в рассматриваемом случае следует учитывать, что в силу вышеназванных причин слово «SPEYBURN» будет восприниматься потребителями как единое, в котором буквосочетание «BURN» нельзя выделить как отдельный элемент.

Роспатент в оспариваемом решении также пришел к обоснованным выводам о том, что противопоставленный словесный товарный знак «BURN» по свидетельству Российской Федерации № 243314 и оспариваемый товарный знак «SPEYBURN» производят разное зрительное впечатление, так как обладают разной длиной за счет наличия в оспариваемом товарном знаке дополнительного элемента «SPEY-», занимающего в нем начальное положение, с которого начинается восприятие словесного обозначения; применительно к словесному товарному знаку «БЁРН» по свидетельству Российской Федерации № 238576 различное зрительное впечатление обусловлено использованием букв русского алфавита, отличного от алфавита, использованного при написании оспариваемого товарного знака. Указанные обстоятельства свидетельствуют об отсутствии сходства между ними и по визуальному признаку.

С учетом изложенного Роспатент пришел к правильному выводу о том, что оспариваемый товарный знак и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации № 243314 и № 238576 не могут быть признаны сходными в целом.

Выводы о наличии между сравниваемыми обозначениями («SPEYBURN» – «BURN»/«БЁРН») различий по семантическому, фонетическому, визуальному восприятию и в целом корреспондируют с результатами представленного третьим лицом в материалы дела социологического опроса потребителей, согласно которым более 80% респондентов считают эти обозначения различными.

Товарные знаки заявителя по свидетельствам Российской Федерации № 303699, № 303779, № 329857, № 342566, № 381055, № 410357, № 416764, № 412129, № 431749, № 500169, № 510493 и № 509436 также не могут быть признаны сходными с оспариваемым товарным знаком «SPEYBURN», поскольку, как было установлено выше, входящий в их состав словесный элемент «BURN»/«burn» или его транслитерация буквами русского алфавита «Бёрн» не являются сходными с оспариваемым товарным знаком, а дополнительные словесные элементы «Зарядись энергией», «Узнай себя. Попробуй», «максимальный заряд», «энергия твоей ночи», «цитрусовый заряд» «INTENSE CITRUS ENERGY», «Заправься энергией», «ГЛОТОК ЭНЕРГИИ», «Это огонь в крови», «Это огонь в тебе», «освежающий заряд», «Мокка», «ягодный заряд», включенные в вышеназванные противопоставленные товарные знаки, усиливают семантическое, фонетическое и графическое различия между указанными товарными знаками и оспариваемым товарным знаком «SPEYBURN».

Товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации № 328383, № 337134 и № 389833 включают в себя изобразительный элемент в виде стилизованных языков пламени и словесный элемент «burn», выполненный строчными буквами латинского алфавита.

Коллегия судей соглашается с изложенным в оспариваемом решении выводом Роспатента о том, что основную индивидуализирующую функцию в противопоставленных товарных знаков по свидетельствам № 328383, № 337134 и № 389833 выполняет изобразительный элемент в виде стилизованного изображения пламени, ввиду его более крупного размера по сравнению с другими элементами композиции, расположения в центре, выполнения этого изобразительного элемента в ярких цветах на черном фоне.

С учетом изложенного оспариваемый товарный знак и товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации № 328383, № 337134

и № 389833 также производят различное зрительное впечатление.

При таких обстоятельствах Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что все противопоставленные товарные знаки заявителя в целом производят различное зрительное впечатление в сравнении с оспариваемым товарным знаком и не могут быть признаны сходными с этим товарным знаком.

Коллегией судей отклоняются доводы заявителя об однородности относящихся к алкогольным напиткам товаров 33-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, и товаров 32-го класса МКТУ, относящихся к безалкогольным напиткам и составам для их приготовления, для индивидуализации которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил рассмотрения заявки при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Согласно пункту 3.1 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг, утвержденных приказом Российского агентства по патента и товарным знакам от 31.12.2009 № 198 (далее – Методические рекомендации по определению однородности), для установления однородности товаров могут приниматься во внимание такие обстоятельства, как, в частности, род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа по перечисленным признакам в их совокупности в том случае, если товары

по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Признаки однородности товаров подразделяются на основные и вспомогательные. К основным признакам относятся: род (вид) товаров; назначение товаров; вид материала, из которого изготовлены товары. Остальные признаки относятся к вспомогательным.

Основные признаки однородности товаров могут учитываться как каждый в отдельности, так и в совокупности один с другим и со вспомогательными признаками. При этом основные признаки могут переходить в разряд вспомогательных.

Пунктом 3.6 Методических рекомендаций по определению однородности предусмотрено, что степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные.

Товары 33-го класса МКТУ «вина, напитки спиртовые и ликеры; виски, ликеры на основе виски» и товары 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» 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.).

Вместе с тем вывод Роспатента о неоднородности таких товаров 33-го класса МКТУ как «вина, напитки спиртовые и ликеры; виски, ликеры на основе виски» и товара 32-го класса МКТУ «пиво», в отношении которого зарегистрированы товарные знаки заявителя по свидетельствам Российской Федерации № 303699, № 303779, № 328383, № 329857, № 337134, № 342566, № 381055, № 389833, № 410357, № 416764, № 412129, № 431749, № 500169, № 510493 и № 509436, не может быть признан в достаточной степени обоснованным, так как названные товары имеют общую родовую принадлежность и назначение.

Вместе с тем, как указано выше, степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки.

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 отношении, в том числе товара 32-го класса МКТУ «пиво», как было установлено судом, не являются сходными ни по одному из применяемых критериев, в связи с чем степень однородности товаров, индивидуализируемых указанными и оспариваемым товарным знаком, является достаточно низкой. Исходя из этого, отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Признавая, что степень однородности вышеназванных товаров является низкой, коллегия судей, в том числе исходит из того, что согласно имеющимся в деле сведениям из сети Интернет виски «SPEYBURN» относятся 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, 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.

Судом также учитывается, что различительная способность обозначения «BURN», на наличие которой ссылается заявитель, могла возникнуть только в отношении тех товаров, для которых такое обозначение используется. Принимая во внимание, что в материалах дела отсутствует какие-либо доказательства того, что обозначением «BURN» маркируются товары, относящиеся к алкогольным напиткам, в том числе пиво (маркируются только энергетические (тонизирующие) напитки), и представителем заявителя в судебном заседании не отрицался факт отсутствия производства и реализации алкогольных напитков, индивидуализируемых обозначением «BURN», суд полагает, 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 заявителем или иными лицами с его согласия товара 32-го класса МКТУ «пиво».

Таким образом, учитывая отсутствие сходства оспариваемого товарного знака и товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации № 243314 и № 238576, а также отсутствие однородности товаров 32-го и 33-го классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы эти знаки, вероятность смешения этих товарных знаков потребителями отсутствует.

Коллегия судей приходит к выводу о том, что вероятность смешения оспариваемого товарного знака с товарными знаками 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», также отсутствует, поскольку перечисленные товарные знаки признаны не сходными, а степень однородности между товаром 32-го класса МКТУ «пиво» и товарами 33-го класса МКТУ «вина, напитки спиртовые и ликеры; виски, ликеры на основе виски» является низкой.

Суд по интеллектуальным правам отклоняет доводы заявителя относительно сложившейся практики регистрации Роспатентом иных обозначений, а также судебную практику, в том числе практики Суда по интеллектуальным правам, поскольку исходя из правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении от 08.11.2006 № 8215/06, оценка охраноспособности товарного знака должна проводиться с учетом обстоятельств и доказательств конкретного дела, в связи с чем ссылки на регистрации сходных товарных знаков сами по себе не могут быть приняты во внимание.

При этом суд отмечает, что в приведенных заявителем примерах сравниваемые товарные знаки имеют существенные отличия от товарных знаков, подлежащих сопоставлению в рамках настоящего спора.

Таким образом, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что оспариваемое решение Роспатента, вопреки соответствующим выводам заявителя, не противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Доводы заявителя относительно несоответствия решения Роспатента от 26.12.2016 положениям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ также подлежат отклонению по следующим основаниям.

Так, коллегией судей не принимается ссылка компании Energy

Beverages на то, что оспариваемый товарный знак может быть воспринят российскими потребителями как продолжение серии товарных знаков, включающих словесный элемент «BURN», так как принцип, по которому образованы товарные знаки заявителя (слово «BURN»/«БЁРН» сопровождается различными изобразительными и словесными элементами, каждый из которых может иметь самостоятельное значение), отличен от принципа построения обозначения «SPEYBURN», которое пишется слитно.

Указанный вывод об отсутствии возможности восприятия российскими потребителями оспариваемого товарного знака как продолжения серии товарных знаков заявителя, включающих словесный элемент «BURN», корреспондирует с результатами социологического опроса, содержащимися в заключении от 02.03.2018 № 74-2018.

Кроме того, следует учитывать, что товарные знаки используются компанией Energy Beverages исключительно для индивидуализации безалкогольных энергетических напитков (доказательств использования в отношении алкогольных напитков в материалы дела не представлено). При этом утверждение заявителя о распространенном использовании алкогольных напитков совместно с энергетическими напитками (в виде коктейлей либо иным образом) также не подтверждено какими-либо доказательствами.

Исходя из этого, довод заявителя о возможности восприятия оспариваемого товарного знака как продолжения серии товарных знаков заявителя и, соответственно, о введении потребителей в заблуждение относительно изготовителя товара, представляется необоснованным.

Возможность введения потребителей в заблуждение относительно изготовителя товара обусловлена сходством используемых разными производителями обозначений для маркировки однородных товаров, широкой известностью изготовителя и производимого им товара.

Вместе с тем судом было установлено, что оспариваемый

и противопоставленные ему товарные знаки не являются сходными, а индивидуализируемые ими товары 32-го класса МКТУ в части (алкогольные напитки – безалкогольные напитки и компоненты для их изготовления) не являются однородными, в другой части (алкогольные напитки – пиво) обладают низкой степенью однородности, в связи с чем отсутствует возможность их смешения в гражданском обороте, а, следовательно, и возможность введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Заявляя о широкой известности обозначения «BURN» среди российских потребителей, компания Energy Beverages представила распечатки страниц сайтов «Calorizator.ru», «FB.ru», «FindFood.ru», «Marketing.ru», а также страниц поисковых систем, содержащих сведения об энергетическом напитке «BURN» и его реализации в Российской Федерации.

Однако распечатки сайтов в сети Интернет и поисковых систем датированы 2016 годом, тогда как приоритет оспариваемого товарного знака датирован 14.12.2012. Доказательств же того, что энергетический напиток «BURN» был широко известен российскому потребителю до 14.12.2012, в материалы дела заявителем не представлено.

Принимая во внимание указанные обстоятельства, а также то, что компания Energy Beverages стала правообладателем всех противопоставленных товарных знаков только 15.08.2016 в результате приобретения исключительных прав на них, у российского потребителя до даты приоритета оспариваемого товарного знака не могла сложиться устойчивая ассоциативная связь между оспариваемым товарным знаком и заявителем.

Этот вывод подтверждается также данными, содержащимися в заключении от 02.03.2018 № 74-2018.

Кроме того, согласно сведениям, содержащимся в представленных в материалы административного дела по заявке № 2012743814 письме

Ассоциации производителей шотландского виски от 27.01.2014 и декларации компании Inver House Distillers от 07.12.2016, товарный знак «SPEYBURN» был впервые использован правопреемником названной компании в 1897 году и происходит от одноименного названия вискокурни; виски, произведенные в указанной вискокурне, реализуются под товарным знаком «SPEYBURN» непрерывно с 1900 года; компания Inver House Distillers является членом Ассоциации производителей шотландского виски и ее продукция в настоящее время продается в 55 странах мира; продажи виски «SPEYBURN» в России начались в 2000 году.

Также на имя аффилированного с правообладателем оспариваемого товарного знака лица (компания Blairmhor дистиллерс лимитед) зарегистрированы товарные знаки «SPEYBURN»: международная регистрация № 1210390 (приоритет от 08.07.1999), товарный знак Европейского союза № 767798 (приоритет от 10.03.1998), товарный знак Великобритании № 605656 (приоритет от 28.03.1939). Товарные знаки «SPEYBURN» получили много наград на престижных конкурсах за качество маркируемой им продукции, о чем свидетельствуют приложенные к письму заявителя дипломы.

При этом сведения об оспаривании заявителем предоставления правовой охраны вышеназванным товарным знакам в других странах в материалах дела отсутствуют.

С учетом вышеизложенного Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что оспариваемый товарный знак соответствует также и требованиям пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

Вопреки соответствующим доводам заявителя, Суд по интеллектуальным правам полагает, что заключение от 02.03.2018 № 74-2018, содержащее результаты социологического опроса потребителей продукции, относящейся к алкогольной продукции и энергетическим тонизирующим напиткам, является относимым,

допустимым и достоверным доказательством, в связи с чем часть полученных результатов может быть использована для подтверждения или отсутствия фактических обстоятельств, имеющих существенное значение для разрешения настоящего спора.

Так, данное доказательство представлено третьим лицом, являющимся правообладателем товарного знака, против предоставления правовой охраны которому подано возражение.

Правообладатель товарного знака, против которого было подано возражение, не может быть лишен права в суде при рассмотрении дела о проверке законности оспариваемого ненормативного правового акта приводить любые доводы и представлять доказательства, в том числе те, которые не были предметом рассмотрения в Роспатенте. Аналогичная позиция высказана в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 22.12.2017 по делу № СИП-694/2016.

Заявляя о недостоверности результатов социологического опроса, содержащихся в заключении от 02.03.2018 № 74-2018, компания Energy Beverages не представила доказательств, опровергающих эти сведения, о фальсификации названного доказательства в порядке, предусмотренном статьей 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не заявляла.

Коллегия судей не может признать обоснованными доводы заявителя о том, что содержание вопросов анкеты не соответствует требованиям закона и цели исследования, поскольку большинство содержащихся в анкете вопросов направлены на установление обстоятельств, являющихся существенными для разрешения настоящего спора.

Ряд вопросов, поставленных перед респондентами, направлен на выяснение их мнения на дату приоритета оспариваемого товарного знака, в связи с чем ссылка заявителя на отсутствие ретроспективного характера социологического исследования не может быть признана обоснованной.

Довод заявителя о том, что круг опрошенных потребителей включал лиц, которые на дату приоритета оспариваемого товарного знака не могли быть потребителями алкогольных напитков, носит предположительный характер.

Поскольку несоответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону, иным нормативным правовым актам, а также нарушения прав и охраняемых законом интересов компании Energy Beverages судом не установлено, требование заявителя о признании оспариваемого решения Роспатента недействительным удовлетворению не подлежит.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины за подачу заявления и кассационной жалобы, учитывая результат рассмотрения дела и в соответствии с положениями статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отнесению на заявителя.

Руководствуясь статьями 110, 167–170, 180, 198–201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

заявление компании Energy Beverages LLC оставить без удовлетворения.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

А.А. Снегур

Судья

Н.Л. Рассомагина

Судья

Р.В. Силаев