

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела поступившее 16.05.2019 возражение Общества с ограниченной ответственностью «ВСК», Ульяновская область (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 634903, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 634903 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 07.11.2017 по заявке № 2016710695 с приоритетом от 01.04.2016 в отношении товаров 09, 16, 21, 29, 30, 32 и услуг 35, 41, 43 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «ТЕАСО», Москва (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака по свидетельству

№ 634903 было зарегистрировано комбинированное обозначение  со словесными элементами «**TEACO**» и «**THE ART OF BREWING**».

В поступившем 16.05.2019 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктами 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся, в частности, к тому, что оспариваемый товарный знак способен ввести в заблуждение потребителя относительно вида и

свойств части товаров и услуг, для которых ему была предоставлена правовая охрана, так как входящие в его состав словесный элемент «**THE ART OF BREWING**», в котором слово «**BREWING**» в переводе с английского языка означает «пивоварение; варка», и изобразительный элемент в виде стилизованной схемы производственного цикла по выпуску пива порождают не соответствующие действительности представления в отношении товаров и услуг, не связанных с процессами пивоварения или варки.

В возражении также указано, что оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ с товарными знаками «**Искусство варить**» по свидетельству № 521445 и



по свидетельству № 539786, охраняемыми на имя лица, подавшего возражение, и имеющими более ранние приоритеты, ввиду наличия в составе сравниваемых знаков семантически тождественных словесных элементов «**THE ART OF BREWING**» и «**Искусство варить**», а также со знаком «**TESCO**» по международной регистрации № 911977, охраняемым на территории Российской Федерации на имя другого лица (компании Tesco Stores Limited, Великобритания) и имеющим более ранний приоритет, ввиду наличия у словесного элемента «**TEASCO**» в составе оспариваемого товарного знака фонетического сходства с противопоставленным знаком «**TESCO**».

На основании изложенного в возражении лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным полностью.

Правообладателем, уведомленным в установленном порядке о поступившем возражении, корреспонденцией, поступившей 08.08.2019, был представлен на него отзыв, доводы которого сводятся, в частности, к тому, что оспариваемый товарный знак никак не способен ввести в заблуждение потребителя относительно товаров и услуг, поскольку словесный элемент «**THE ART OF BREWING**» является единым (неделимым) фантазийным словосочетанием,

имеющим различные смысловые значения в силу многозначности слова «BREWING», а изобразительный элемент представляет собой стилизованное изображение абстрактного технологического процесса, не указывающего на какую-либо определенную область производственной деятельности.

Кроме того, в отзыве правообладателем было отмечено, что оспариваемый товарный знак никак не является сходным с противопоставленными знаками, поскольку сравниваемые знаки имеют абсолютно разный состав звуков и букв и производят совершенно разное общее зрительное впечатление, причем лицо, подавшее возражение, к тому же, не является правообладателем знака по международной регистрации № 911977, ввиду чего не может быть признано заинтересованным лицом при оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 634903 по мотиву его сходства до степени смешения в отношении однородных товаров именно с этим международным знаком.

На основании изложенного в отзыве правообладатель просил отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

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

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (01.04.2016) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков

обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с абзацем 2 пункта 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно: 1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков,

составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение; 2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; 3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей. Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов. Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.


В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть),

круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку могут быть поданы заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное



обозначение , в состав которого входят изобразительные элементы в виде стилизованного изображения зерна либо лепестков растения и в виде оригинальной композиции из стилизованных изображений труб, различных предметов цилиндрической, круглой и прямоугольной форм и различной домашней посуды, а именно ложки, миски, чайников и кувшинов, и словесные элементы, один из которых («**TEACO**») выполнен оригинальным шрифтом буквами русского либо латинского алфавита, а другой («**THE ART OF BREWING**») – стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана была предоставлена оспариваемому товарному знаку с приоритетом от 01.04.2016 в отношении товаров 09, 16, 21, 29, 30, 32 и услуг 35, 41, 43 классов МКТУ.

Анализ данного товарного знака показал, что входящий в его состав изобразительный элемент в виде вышеуказанной композиции из стилизованных изображений самых разных предметов, а именно каких-то неопределенных технологических конструкций и обычной домашней посуды, носит исключительно абстрактный фантазийный характер, так как все эти предметы сами по себе абсолютно различны по своему назначению, не связаны друг с другом и расположены в этой композиции весьма хаотично и, следовательно, никак не могут иллюстрировать собой в целом то или иное определенное

устройство либо последовательность того или иного определенного технологического процесса по производству тех или иных конкретных товаров. При этом в материалах возражения для сравнительного анализа вовсе не была представлена, например, какая-либо реальная схема такого технологического процесса.

Отсюда следует, что довод возражения о том, что вышеупомянутая композиция изображений представляет собой стилизованную схему определенного производственного цикла по выпуску пива, является необоснованным и бездоказательным.

Вместе с тем, некоторые отдельные сочетания изображенных предметов (например, изображения цилиндрических предметов с присоединенными к ним трубами) в этой композиции действительно могут породить некоторые ассоциации с каким-то неопределенным производственным процессом. Однако такие дополнительные рассуждения, домысливание и ассоциации обуславливают, напротив, только лишь фантазийный характер соответствующего изобразительного элемента, никак не указывающего на какую-либо определенную область производственной деятельности.

В свою очередь, словесный элемент **«THE ART OF BREWING»** представляет собой единое (неделимое) словосочетание, в котором составляющие его слова грамматически и семантически взаимосвязаны друг с другом и, следовательно, совместно формируют у данного словосочетания возможные смысловые значения, отличающиеся от смысловых значений составляющих его отдельных слов.

Так, слово «BREWING» является многозначным и в переводе с английского языка может означать не только «пивоварение», но и «заварка», «количество пива, которое варится за один раз», «скопление грозовых туч», «назревание», «стрепня» и другое (см., например, Интернет-порталы «Словари и энциклопедии на Академике: Переводы» – <https://dic.academic.ru>, «Google Переводчик» – <https://translate.google.ru>, и т.д.).

При этом данное многозначное слово включено в вышеуказанное словосочетание «**THE ART OF BREWING**» после сочетания слов «**THE ART OF**», которое никак не является характерным для обозначения какого-либо вида производства, так как слово «**ART**» в переводе с английского языка означает «искусство» и применяется в такой речевой конструкции в основном своем смысле, соответственно, именно для обозначения видов искусства, и в случае, когда речь идет не об определенном виде искусства, может указывать на доведение того или иного определяемого понятия по уровню мастерства до художественно-эстетической величины искусства.

В силу вышеизложенных обстоятельств словосочетание «**THE ART OF BREWING**» носит исключительно фантазийный характер и не имеет, собственно, строго определенного смыслового значения, а в переносном смысле, с учетом многозначности слова «**BREWING**», может быть переведено на русский язык, например, как «искусство пивоварения», «искусство варки количества пива за один раз», «искусство заварки», «искусство заваривания», «искусство скопления грозовых туч», «искусство назревания», «искусство стрепни», то есть «искусство приготовления пищи», и другое.

Таким образом, отсутствуют какие-либо основания для признания оспариваемого товарного знака указывающим на ту или иную определенную область производства товаров или оказания услуг, то есть способным ввести в заблуждение потребителя относительно каких-либо товаров и услуг и, следовательно, не соответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В свою очередь, противопоставленные товарные знаки «**Искусство варить**»




по свидетельству № 521445 и по свидетельству № 539786, охраняемые на имя лица, подавшего возражение, и имеющие более ранние приоритеты, представляют собой, соответственно, словесное и комбинированное обозначения, в которых основную индивидуализирующую нагрузку несет аналогичное по своему переносному (фантазийному) смысловому значению, но

выполненное буквами русского алфавита, словосочетание «**Искусство варить**», так как именно оно само по себе является противопоставленным словесным товарным знаком и акцентирует на себе внимание в противопоставленном комбинированном товарном знаке, занимая в нем центральное положение и весьма большую часть пространства, выполнено намного большим шрифтом, чем другой словесный элемент «**классический рецепт**», включенный в данный товарный знак, к тому же, только лишь в качестве неохраемого элемента, и запоминается легче, чем изобразительные элементы. Данные товарные знаки охраняются в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Однако в этой связи следует отметить, что в соответствии с пунктом 44 Правил, с учетом значимости занимаемых в оспариваемом товарном знаке и противопоставленных товарных знаках доминирующих положений, подлежат сравнительному анализу, прежде всего, соответственно, словесные элементы «**TEASO**» и «**Искусство варить**».



Так, в оспариваемом товарном знаке  доминирует именно словесный элемент «**TEASO**», так как он акцентирует на себе внимание, занимая достаточно большую часть пространства вверху знака, с которой начинается восприятие этого знака в целом, выполнен намного большим шрифтом, чем другой словесный элемент «**THE ART OF BREWING**», и запоминается легче, чем изобразительные элементы. При этом следует отметить, что слово «**TEASO**» возможно рассматривать и как выполненное буквами русского алфавита и воспроизводящее отличительную часть фирменного наименования правообладателя (ООО «**TEASO**»), так и как выполненное буквами латинского алфавита, поскольку шрифтовые единицы с соответствующими геометрическими начертаниями обнаруживаются и в русском, и в латинском алфавитах.

Сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 521445 и 539786 показал, что они никак не ассоциируются друг с другом, так как доминирующий в

оспариваемом товарном знаке, то есть несущий в нем основную индивидуализирующую нагрузку и в первую очередь подлежащий сравнительному анализу, словесный элемент «**TEASO**», с одной стороны, и доминирующий в противопоставленных товарных знаках словесный элемент «**Искусство варить**», с другой стороны, абсолютно различны по количеству слов, слогов, звуков и букв и составу звуков и букв, совсем не имеют каких-либо совпадающих сочетаний звуков и букв, что уже позволяет признать сравниваемые знаки совсем не сходными в целом.

Вместе с тем, в состав оспариваемого товарного знака входит также и словесный элемент «**THE ART OF BREWING**», который в одном из своих смысловых значений, упомянутых выше, действительно может быть признан семантически сходным со словесным элементом «**Искусство варить**» в противопоставленных товарных знаках.

Однако в этой связи следует отметить, что данное обстоятельство никак не позволяет признать сравниваемые знаки сходными в целом, так как, во-первых, словесный элемент «**THE ART OF BREWING**», как уже отмечалось выше, не занимает доминирующего положения в оспариваемом товарном знаке, то есть не несет в нем основной индивидуализирующей нагрузки, и, во-вторых, для признания этих словосочетаний сходными вовсе не достаточно наличия у них только лишь семантического сходства. Так, данные словесные элементы существенно отличаются друг от друга количеством слов и имеют абсолютно разный состав звуков и букв, поскольку они выполнены буквами разных (латинского – русского) алфавитов, и геометрические начертания соответствующих шрифтовых единиц совершенно различны.

Кроме того, в сравниваемых знаках совсем не имеется также и каких-либо сходных изобразительных элементов, поскольку входящие в их составы изобразительные элементы существенно отличаются друг от друга своими внешними формами, композиционным положением и используемыми цветовыми сочетаниями.

Изложенные выше обстоятельства обуславливают вывод о том, что сравниваемые знаки в целом производят абсолютно разное общее зрительное впечатление.

Таким образом, оспариваемый товарный знак и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 521445 и 539786 никак не ассоциируются друг с другом в целом, то есть они не являются сходными.

Все товары 32 класса МКТУ, для которых была предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, и товары 32 класса МКТУ, для которых охраняются данные противопоставленные товарные знаки, представляют собой различные виды безалкогольных напитков, пиво и составы для их изготовления, в силу чего совпадают, соотносятся как вид-род либо относятся к одним и тем же соответствующим определенным родовым группам товаров (безалкогольные напитки; пиво; составы для изготовления безалкогольных напитков или пива), то есть они являются однородными.

Поскольку сравниваемые знаки не являются сходными, то отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности вышеуказанных (однородных) товаров 32 класса МКТУ, для индивидуализации которых они предназначены, одному производителю.

Отсюда следует, что оспариваемый товарный знак и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 521445 и 539786 не являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ. Следовательно, коллегия не располагает какими-либо основаниями для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса по соответствующему мотиву возражения.

Что касается мотива возражения о сходстве оспариваемого товарного знака до степени смешения в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ со знаком «**TESCO**» по международной регистрации № 911977, охраняемым на территории Российской Федерации на имя другого лица (компании Tesco Stores Limited, Великобритания) и имеющим более ранний приоритет, то следует отметить, что по этому мотиву возражения вовсе отсутствует какое-либо

обоснование наличия заинтересованности у лица, подавшего возражение, в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса, что является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении возражения относительно его соответствующего довода, касающегося данного международного знака, принадлежащего не лицу, подавшему возражение (ООО «ВСК»), а совсем другому юридическому лицу.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.05.2019, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 634903.