

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 27.04.2015, поданное компанией Two Tales Brewing s.r.o., Чешская Республика (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1159646, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака с конвенционным приоритетом от 07.08.2012 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 07.02.2013 за №1159646 на имя заявителя в отношении товаров 21, 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1159646 представляет собой словесное обозначение «TWO TALES», выполненные заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Роспатентом 26.12.2014 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1159646 в отношении всех товаров 33 класса МКТУ и части товаров 32 класса МКТУ «bieres», мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта б (2) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что знак по международной регистрации №1159646 сходен до степени смешения со словесным товарным знаком «TALES» по свидетельству №453547 с приоритетом от 27.12.2010, ранее зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных товаров.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.04.2015 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель использует рассматриваемый знак на территории Европы и готовится к поставкам товаров на рынки иных стран, в том числе, в Россию;

- заявитель является крупным производителем пива, которое известно не только в Чехии, но и во многих странах мира, подтверждением чего служат распечатки из Интернета;

- название заявителя содержит слово «Brewing», указывающее на область деятельности компании – пивоварение;

- фонетическое различие знака по международной регистрации №1159646 и противопоставленного товарного знака заключается в разном количестве слогов и длине обозначений;

- сравниваемые знаки содержат в своем составе тождественный элемент «TALES», однако дополнительное слово «TWO» в рассматриваемом знаке визуально отличает его от противопоставленного товарного знака;

- знаку по международной регистрации №1159646 предоставлена правовая охрана на имя заявителя в странах Европейского Союза.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1159646 в отношении всех товаров 33 класса МКТУ и части товаров 32 класса МКТУ «bieres».

В дальнейшем заявителем были представлены следующие дополнительные письменные пояснения:

- заявитель просит предоставить правовую охрану знаку только в отношении товаров 32 класса МКТУ, исключив их объема притязаний товары 33 класса МКТУ;

- заявитель также сообщает, что какой-либо продукции под обозначением «TALES» в поисковых системах сети Интернет выявлено не было, в связи с чем знак не используется или не имеет широкого распространения, следовательно, не может служить причиной для дезориентации потребителя в отношении товара и/или производителя.

К пояснениям приложены распечатки из сети Интернет по поисковым системам «Google», «Яндекс», «Bing» (1).

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении дела, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета рассматриваемого знака (07.08.2012) правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила).

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

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак по международной регистрации №1159646 представляет собой словесное обозначение «TWO TALES», выполненные заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Предоставление правовой охраны знаку на территории Российской Федерации испрашивается, согласно возражению, в отношении товаров 32 класса МКТУ «bieres».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №453547 представляет собой словесное обозначение «TALES», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива); напитки спиртовые; вина; ликёры; напитки, полученные перегонкой; джин; напитки, изготовленные из джина или содержащие джин; аперитивы; коктейли».

Анализ приведенных выше перечней сравниваемых обозначений показал, что они являются однородными, поскольку относятся к одной родовой группе товаров – «алкогольные напитки», следовательно, данные товары имеют общие признаки родовой группы, такие как, круг потребителей, назначение, условия реализации.

Что касается сходства знака по международной регистрации №1159646 и противопоставленного товарного знака по свидетельству №453547, коллегией установлено следующее.

С точки зрения семантики сопоставляемые знаки следует признать несходными, поскольку словесный элемент «TALES» противопоставленного знака в переводе с английского языка на русский язык имеет значение «сказки» (смотри <https://slovari.yandex.ru>). Таким образом, слово «TALES» вызывает ассоциации с разными сказками как видом творчества.

Что касается смыслового значения словесных элементов «TWO TALES» знака по международной регистрации №1159646, то они в переводе с английского языка на русский язык означают «две сказки», то есть акцентируется внимание именно на количестве сказок.

Вышеизложенное позволяет прийти к выводу о том, что в сравниваемых знаках, заложены различные смысловые понятия, что делает их несходными по семантическому критерию сходства.

Фонетически сопоставляемые знаки также следует признать несходными из-за присутствия в знаке по международной регистрации №1159646 дополнительного слова «TWO», которое занимает в нем начальное положение и имеет определенное смысловое значение. Фонетически сравниваемые знаки отличаются также разным количеством слов, слогов, букв и звуков и различной длиной сопоставляемых обозначений.

Графически сравниваемые знаки следует признать сходными. Однако, в данном случае, графический признак носит вспомогательный характер, так как различие словесных элементов приобретает, главным образом, за счет отсутствия их фонетического и семантического сходства.

Таким образом, поскольку сравниваемые знаки не являются сходными, коллегии пришла к выводу о том, что знаку по международной регистрации №1159646 может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров 32 класса МКТУ «bieres», как не противоречащая требованиям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.04.2015, отменить решение Роспатента от 26.12.2014 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1159646 в отношении товаров 32 класса МКТУ «bieres».