

## 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 №1159648, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака с конвенционным приоритетом от 10.08.2012 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 07.02.2013 за №1159648 на имя заявителя в отношении товаров 21, 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1159648 является



комбинированным и представляет собой вертикально ориентированную этикетку, на фоне которой в верхней её части одно под другим расположены словесные элементы «TWO TALES», выполненные заглавными буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом. В нижней части обозначения расположено стилизованное изображение льва в окружности.

Роспатентом 26.12.2014 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1159648 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 №1159648 сходен до степени смешения с 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 №1159648 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 №1159648 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 №1159648 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;

- 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;

- знак «TWO TALES» по международной регистрации №1159648 дополнен изображением, является комбинированным, что усиливает различительную способность у потребителя.

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 (10.08.2012) 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 положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2., 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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 определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров 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 №1159648 представляет собой



комбинированное обозначение в виде вертикально ориентированной этикетки. В верхней части обозначения расположены словесные элементы «TWO TALES», выполненные одно под другим заглавными буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом. В нижней части этикетки размещено стилизованное изображение льва в окружности. 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 словесных знаков «TWO TALES» комбинированного знака по международной регистрации №1159648 и словесного товарного знака «TALES» 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>) и вызывает ассоциации с разными сказками как видом творчества.

Что касается смыслового значения словесных элементов «TWO TALES» знака по международной регистрации №1159648, 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 словесных элементах сопоставляемых знаков, 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 №1159648 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.

По графическому критерию сравниваемые знаки следует признать несходными, поскольку противопоставленный товарный знак является словесным и состоит из одного слова, в то время как рассматриваемый знак представляет собой комбинированное обозначение, включающее в себя два словесных элемента и различные изобразительные элементы.

С учетом изложенного сравниваемые знаки являются несходными за счет отсутствия их фонетического, семантического, графическому критериев сходства.

Таким образом, коллегии пришла к выводу о том, что знаку по международной регистрации №1159648 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 №1159648 в отношении товаров 32 класса МКТУ «bieres».**