

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия Палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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, рассмотрела возражение от 10.06.2014, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Интел», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 395208, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 395208 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 02.12.2009 по заявке № 2008728190 с приоритетом от 28.08.2008 в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «МЕГАПАК», Московская область (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака было зарегистрировано комбинированное обозначение в виде прямоугольника, в который помещены словесные элементы «TiAmo tanto» и «ТиАмо танто», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов соответственно.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 10.06.2014 выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) лицо, подавшее возражение, является владельцем товарного знака «ТЕ АМО» по свидетельству № 346312, охраняемого, в частности, в отношении товаров 33 класса МКТУ и имеющего более ранний приоритет;
- 2) оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ с принадлежащим лицу, подавшему возражение, товарным знаком «ТЕ АМО» по свидетельству № 346312;
- 3) оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 346312 являются сходными по фонетическому критерию сходства сравниваемых обозначений, так как они ассоциируются друг с другом в целом в силу наличия фонетического сходства у акцентирующих на себе внимание начальных слов «TiАмо» и «ТиАмо» в соответствующих словесных элементах оспариваемого товарного знака с противопоставленным товарным знаком «ТЕ АМО», что обуславливается близким составом звуков и совпадающими звукосочетаниями;
- 4) оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 346312 являются сходными по визуальному критерию сходства сравниваемых обозначений, так как вышеупомянутые элементы «TiАмо» и «ТЕ АМО» имеют близкий состав букв, а также ввиду отсутствия какой-либо оригинальности у шрифтовых единиц оспариваемого товарного знака;
- 5) оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 346312 являются сходными по семантическому критерию сходства сравниваемых обозначений в силу подобия заложенных в них понятий и идей, так как словосочетания «TiАмо tanto» и «ТЕ АМО» имеют крайне близкие смысловые значения, поскольку они могут быть переведены с испанского и итальянского языков как «Я так тебя люблю» (либо «Я люблю тебя так сильно») и «Я люблю тебя» соответственно;
- 6) товары 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)», в отношении которых была предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, и товары 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за

исключением пива); аперитивы; арак; бренди; вина; виски; водка; джин; коктейли; ликеры; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые; напиток медовый; настойка мятная; ром; сакэ», в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак по свидетельству № 346312, являются однородными, поскольку они имеют одно и то же назначение, один и тот же круг потребителей и одинаковые условия сбыта;

- 7) опасность смешения на рынке соответствующих однородных товаров усиливается ввиду использования правообладателем оспариваемого товарного знака в измененном виде, когда на упаковке товара слово «TiAmo» явно доминирует, а второе слово «tanto» – выполнено ниже и очень мелким шрифтом;
- 8) лицо, подавшее возражение, является заинтересованным лицом в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 395208 в отношении вышеуказанных товаров 33 класса МКТУ, так как оно является заказчиком производства алкогольной продукции (вин), изготавливаемой по соответствующему договору испанской компанией Bodegas Principe de Viana S.L. и маркируемой противопоставленным товарным знаком по свидетельству № 346312, а также имеет и намерение расширить линейку такой продукции.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным в отношении всех товаров 33 класса МКТУ.

К возражению были приложены, в частности, копии следующих документов:

- договор заказа лицом, подавшим возражение, производства алкогольной продукции, маркированной принадлежащим ему противопоставленным товарным знаком по свидетельству № 346312 [1];
- каталог вин, таможенные декларации и сертификат соответствия [2];
- сведения из Интернета [3];
- судебные акты, не имеющие преюдициального значения [4].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, корреспонденцией, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 05.11.2014, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- 1) сравниваемые товарные знаки не являются сходными по фонетическому критерию сходства обозначений, так как они различаются составом звуков и количеством слов и соответствующих пауз между словами;
- 2) сравниваемые товарные знаки не являются сходными по визуальному критерию сходства обозначений, так как они отличаются цветовым и шрифтовым исполнением, составом букв и наличием дефисов между словами в оспариваемом товарном знаке;
- 3) сравниваемые товарные знаки не являются сходными по семантическому критерию сходства обозначений, так как слова «TiAmo» («ТиАмо») и «ТЕ АМО» являются фантазийными, поскольку испанский и итальянский языки не являются распространенными на территории России, а слово «tanto» («танто») в японском языке означает кинжал самурая;
- 4) товары, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые товарные знаки, не являются однородными, так как данные товарные знаки реально используются на рынке для разных видов алкогольной продукции;
- 5) лицо, подавшее возражение, не является заинтересованным лицом, так как представленных вместе с возражением документов недостаточно для доказательства использования им противопоставленного товарного знака в установленном порядке, а осуществление с его стороны подготовительных действий никак не свидетельствует о том, что его права были нарушены оспариваемой регистрацией товарного знака.

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

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (28.08.2008) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

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

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 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, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

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

В соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма, наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.), сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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 принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 2 пункта 2 статьи 1512 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, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 6 и 7 статьи 1483 настоящего Кодекса.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1 – 4 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы в палату по патентным спорам заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, в котором доминируют выполненные в две строки оригинальным (рисованным) шрифтом буквами латинского и русского алфавитов словесные элементы «TiAmo tanto» и «ТиАмо танто», которые занимают центральное положение в знаке и запоминаются легче, чем графический элемент в виде

горизонтально ориентированного прямоугольника, служащий лишь фоном для указанных словесных элементов.

При этом расположенный ниже словесный элемент «TiАmo тaнто» воспринимается лишь в качестве транслитерации буквами русского алфавита словесного элемента «TiАmo tanto». К тому же внимание на себе акцентируют прежде всего слово «TiАmo» и его транслитерация «TiАmo», поскольку они занимают начальное положение в соответствующих словосочетаниях и начинаются с выполненных более жирным шрифтом заглавных букв «Т».

В этой связи необходимо обратить внимание и на отсутствие в словесных элементах каких-либо дефисов между словами, на наличие которых ошибочно указал правообладатель в своем отзыве, то есть слова «TiАmo» («TiАmo») и «tanto» («танто») являются между собой отдельными (обособленными пробелами) словами.

Кроме того, и слово «TiАmo», несмотря на отсутствие пробела, воспринимается как составленное из двух отдельных слов («Ti Amo»), так как буква «А» графически выделена, как заглавная, за счет большего размера, чем у следующих за ней букв. Так, и самим правообладателем в его отзыве указанный элемент оспариваемого товарного знака именуется именно как «TiАmo» («TiАmo»), то есть с заглавными буквами «Т» и «А», которые служат для обособления слов, к тому же обладающих определенной семантикой.

Так, словосочетание «Ti Amo tanto» может быть переведено с испанского и итальянского языков как «Я люблю тебя так сильно» (см. <https://translate.google.com>).

Правовая охрана оспариваемому товарному знаку была предоставлена с приоритетом от 28.08.2008, в частности, в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 346312 с приоритетом от 19.09.2006 представляет собой словесное обозначение «TE AMO», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского либо русского алфавитов, в которых соответствующие буквы графически совпадают.

Словосочетание «TE AMO», выполненное буквами латинского алфавита, может быть переведено с испанского и итальянского языков как «Я люблю тебя» (см. <https://translate.google.com>).

Указанный противопоставленный товарный знак охраняется, в частности, в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака показал, что они ассоциируются друг с другом в целом в силу наличия фонетического сходства у акцентирующих на себе внимание начальных слов «TiAmo» и «ТиАмо» в соответствующих словесных элементах оспариваемого товарного знака с противопоставленным товарным знаком «TE AMO», что обуславливается одинаковым составом согласных и близким составом гласных звуков (с чередующимися гласными «i», «и» – «e») и совпадающими звукосочетаниями.

Сходство сравниваемых знаков усиливается еще и за счет подобия заложенных в них понятий и идей, так как соответствующие словосочетания «Ti Amo tanto» и «TE AMO» имеют крайне близкие смысловые значения, поскольку они, как уже отмечалось выше, могут быть переведены с испанского и итальянского языков как «Я люблю тебя так сильно» и «Я люблю тебя» соответственно.

Что касается доводов правообладателя о том, что испанский и итальянский языки не являются распространенными на территории России, а слово «tanto» («танто») в японском языке означает кинжал самурая, то следует отметить, что данные доводы никак не опровергают вышеприведенный вывод, сделанный в результате необходимого семантического анализа сравниваемых знаков с учетом лексики европейских языков. К тому же часть потребителей, не знающих указанные значения соответствующих лексических единиц испанского и итальянского языков, возможно будет воспринимать их как простые фантазийные обозначения иностранного происхождения, но в любом случае как фонетически сходные.

Коллегия Палаты по патентным спорам при сравнительном анализе оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака исходила из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеют именно

фонетический и семантический факторы, на основе которых и было установлено сходство этих знаков.

При этом некоторые отличия сравниваемых товарных знаков по графическому критерию сходства обозначений (по количеству слов и букв, составу букв, цветовому и шрифтовому исполнению, наличие в оспариваемом товарном знаке графического элемента в виде прямоугольника) играют лишь второстепенную роль при восприятии данных знаков в целом.

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно (подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

Изложенное выше позволяет сделать вывод о том, что оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

Товары 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)», в отношении которых была предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, и товары 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива); аперитивы; арак; бренди; вина; виски; водка; джин; коктейли; ликеры; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые; напиток медовый; настойка мятная; ром; сакэ», в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак, совпадают («алкогольные напитки (за исключением пива)») либо соотносятся как род-вид, то есть они являются однородными.

Что касается довода правообладателя о том, что сравниваемые товарные знаки реально используются на рынке для разных видов алкогольной продукции, то следует отметить, что все виды алкогольной продукции являются однородными, поскольку они относятся к одной и той же родовой группе товаров (алкогольные напитки). К тому же фактор реального использования сравниваемых знаков на рынке для тех или иных товаров не имеет никакого значения, так как анализу на однородность подлежат только товары, приведенные в перечнях товаров соответствующих регистраций товарных знаков.

В силу указанных выше обстоятельств, то есть в результате сопоставления соответствующих перечней товаров в оспариваемой и противопоставленной регистрациях товарных знаков, усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности указанных однородных товаров 33 класса МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые товарные знаки, одному производителю.

Указанное обуславливает вывод о сходстве до степени смешения в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака по свидетельству № 346312.

Таким образом, оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 33 класса МКТУ, приведенных в перечне товаров данной регистрации товарного знака.

Установленный факт сходства до степени смешения в отношении однородных товаров оспариваемого товарного знака и принадлежащего именно лицу, подавшему возражение, противопоставленного товарного знака с более ранним приоритетом уже сам по себе несомненно обуславливает вывод о наличии у лица, подавшего возражение, заинтересованности в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 395208 по указанному в возражении правовому основанию, предусмотренному собственным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, из представленного лицом, подавшим возражение, договора [1] следует то, что им было заказано изготовление алкогольной продукции, маркированной принадлежащим ему противопоставленным товарным знаком по свидетельству № 346312, и изготовителем этой продукции (подрядчиком) является испанская компания Bodegas Principe de Viana S.L. Данный документ дополнительно указывает на наличие у лица, подавшего возражение, соответствующей заинтересованности.

Лицом, подавшим возражение, были также дополнительно представлены некоторые сведения об указанной продукции, содержащиеся в каталоге вин, таможенных декларациях и сертификате соответствия [2], а также в Интернете [3].

Что касается довода правообладателя о недостаточности представленных лицом, подавшим возражение, документов для доказательства использования противопоставленного товарного знака в установленном порядке, то следует отметить, что предметом рассматриваемого дела является наличие факта сходства до степени смешения в отношении однородных товаров оспариваемого и противопоставленного товарных знаков, то есть наличие факта несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, а вовсе не установление факта использования лицом, подавшим возражение, противопоставленного товарного знака, что относится, в свою очередь, к компетенции Суда по интеллектуальным правам в случае подачи соответствующего заявления.

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

удовлетворить возражение от 10.06.2014 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 395208 недействительным в отношении всех товаров 33 класса МКТУ.