

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с 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 04.05.2010, поданное компанией «Анадолу Эфес Текникал энд Менеджмент Консалтанси Н.В.», Нидерландские Антильские острова (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №403558, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2008718866/50 с приоритетом от 16.06.2008 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 15.03.2010 за №403558 в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ на имя компании «ТЫМБАРК-ГМВ Сп. зо.о. Сп. к.», Польша (далее – правообладатель).

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «TYMBARK FUSION», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 04.05.2010 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 к следующему:

- 1) на дату приоритета оспариваемого товарного знака охранялись в Российской Федерации товарные знаки лица, подавшего возражение (по свидетельствам №№ 352130 и 352131);
- 2) оспариваемый товарный знак сходен с товарными знаками по свидетельствам №№ 352130 и 352131, так как они ассоциируются

друг с другом в целом в силу фонетического и семантического тождества и графического сходства входящих в них словесных элементов «FUSION»;

- 3) сравнимые товарные знаки зарегистрированы в отношении однородных товаров 32 и 33 классов МКТУ;
- 4) оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и его местонахождения, так как группа компаний «EFES», в которую входит лицо, подавшее возражение, в июле 2008 г. в России представила новый продукт в портфеле брендов – пиво «EFES FUSION», запустив его рекламную кампанию и начав его реализацию, в результате чего у российских потребителей элемент «FUSION» ассоциируется исключительно с продукцией лица, подавшего возражение;
- 5) оспариваемый товарный знак подпадает под нормы статьи 10-bis Парижской конвенции об охране промышленной собственности и статьи 14 Закона РФ «О защите конкуренции», поскольку действия правообладателя по регистрации обозначения «TYMBARK FUSION» в качестве товарного знака на свое имя являются проявлением недобросовестной конкуренции с его стороны.

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

К возражению приложены распечатки сведений о товарных знаках лица, подавшего возражение (по свидетельствам №№ 352130 и 352131), и распечатки сведений из Интернета о продукции группы компаний «EFES» – на 22 л. [1].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил на него отзыв от 09.08.2010, доводы которого сводятся к следующему:

- 1) оспариваемый товарный знак и противопоставленные товарные знаки фонетически несходны, так как они отличаются составом звуков (совпадает лишь один из трех слогов), а совпадающий элемент расположен в конечной части оспариваемого знака, на которой в меньшей степени акцентируется внимание;
- 2) оспариваемый товарный знак и противопоставленные товарные знаки графически несходны, так как они производят различное общее зрительное впечатление, обусловленное отсутствием доминирования в оспариваемом знаке словесного элемента «FUSION» и различиями в шрифтовом исполнении сравниваемых знаков (буквы заглавные – строчные);
- 3) оспариваемый товарный знак и противопоставленные товарные знаки семантически несходны, так как в оспариваемом знаке основным элементом, на который падает логическое ударение и который несет основную индивидуализирующую нагрузку, является слово «ТУМВАРК» (воспроизводит часть фирменного наименования правообладателя), а слово «FUSION» («сплав») – «слабый» элемент;
- 4) товары 32 класса МКТУ «минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков», в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, и товары 32 класса МКТУ (пиво и его ингредиенты), в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, не являются однородными;
- 5) отсутствуют основания для вывода о том, что на дату приоритета оспариваемого знака (16.06.2008) обозначение «FUSION» ассоциировалось у российского потребителя в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ с каким-либо одним производителем, так

как все материалы [1], подтверждающие известность обозначения «FUSION» в отношении продукции группы компаний «EFES» – пива, относятся к периоду после даты приоритета оспариваемого знака (в данных материалах и в возражении указано, что продвижение на российском рынке пива «EFES FUSION» началось в июле 2008 г.);

- б) доводы возражения о проявлении недобросовестной конкуренции со стороны правообладателя не подлежат рассмотрению коллегией Палаты по патентным спорам, поскольку их оценка не отнесена действующим законодательством к ее компетенции.

На основании изложенного правообладатель просит 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 (16.06.2008) 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 14.4.2.2 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) 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 14.4.3 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 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 пунктом 2.5.1 Правил 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.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «TYMBARK FUSION», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Правовая охрана оспариваемому товарному знаку была предоставлена в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ.

Оспариваемому товарному знаку в возражении противопоставлены товарные знаки лица, подавшего возражение, по свидетельствам №№ 352130 и 352131(с приоритетом от 14.07.2000), зарегистрированные в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки представляют собой словесные обозначения «D' Fusion» и «Fusion», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, из которых буквы «D» и «F» являются заглавными, а остальные – строчными.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и вышеуказанных противопоставленных товарных знаков показал, что они содержат в своем составе фонетически и семантически тождественные словесные элементы «FUSION», в силу чего сравниваемые знаки ассоциируются между собой в целом.

Фонетическое тождество слов «FUSION» обусловлено совпадением всех звуков, а семантическое – совпадением смыслового значения слов. Слово «FUSION» в переводе с английского языка означает «плавка, расплавление; сплав; синтез, слияние; интеграция, объединение, сращивание» (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / АBBYU Lingvo»), и в составе оспариваемого товарного знака оно имеет самостоятельное значение.

Следует отметить, что у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания полагать, что слова «TYMBARK» и «FUSION» образуют в оспариваемом товарном знаке неделимое словосочетание с каким-либо определенным смысловым значением, поэтому экспертиза проводится отдельно по каждому слову.

Сходство сравниваемых знаков усиливается тем, что они исполнены одним и тем же (стандартным) шрифтом, буквами одного и того же (латинского) алфавита.

Вместе с тем, сравниваемые знаки имеют и некоторые отличия по графическому критерию: разное количество слов и букв, отличия в шрифтовом исполнении (буквы заглавные – строчные), в одном из противопоставленных знаков наличие апострофа. Однако указанные отличия не играют решающей роли при восприятии этих знаков в целом.

Следует отметить, что коллегия Палаты по патентным спорам при сравнительном анализе оспариваемого знака и противопоставленных знаков исходила из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеют фонетический и семантический факторы, на основе которых установлено сходство этих знаков. При этом для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно (подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

Указанное позволяет сделать вывод о том, что сравниваемые знаки, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются между собой в целом и, следовательно, являются сходными.

Товары 32 класса МКТУ «пиво» и товары 33 класса МКТУ «алкогольные напитки [за исключением пива]», в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, и товары 32 класса МКТУ (пиво и его ингредиенты), в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, совпадают либо соотносятся как род-вид, относятся к одной группе товаров (алкогольные напитки), то есть являются однородными.

Таким образом, оспариваемый товарный знак и противопоставленные товарные знаки являются сходными до степени смешения в отношении указанных однородных товаров 32 и 33 классов МКТУ.

Вместе с тем, товары 32 класса МКТУ «минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков», в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, и товары 32 класса МКТУ (пиво и его ингредиенты), в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, не являются однородными, поскольку они относятся к разным группам товаров (напитки безалкогольные – напитки алкогольные) и отличаются по виду, условиям сбыта и кругу потребителей.

Указанное позволяет сделать вывод об отсутствии принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Принимая во внимание изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о несоответствии товарного знака «TYMBARK FUSION» по свидетельству №403558 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса только в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво» и товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки [за исключением пива]».

Предоставление правовой охраны данному товарному знаку, кроме того, оспаривается в возражении и по мотивам его несоответствия требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, как способного ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и его местонахождения.

Положения пункта 3 статьи 1483 Кодекса не связывают оценку способности обозначения ввести потребителя в заблуждение с оценкой сходства товарных знаков в соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса. Вместе с тем, способность элементов обозначения и всего обозначения в целом ввести потребителя в заблуждение может определяться через ассоциации, которые могут возникнуть у потребителя о товаре и его производителе.

Однако, коллегия Палаты по патентным спорам не располагает основаниями для вывода о том, что на дату приоритета оспариваемого



товарного знака (16.06.2008) обозначение «FUSION» ассоциировалось у российского потребителя в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ с каким-либо одним производителем.

Следует отметить, что представленные лицом, подавшим возражение, материалы [1] указывают на деятельность группы компаний «EFES» по выпуску и продвижению на российском рынке только пива, маркированного обозначением «EFES FUSION». При этом данные материалы относятся к периоду после даты приоритета оспариваемого товарного знака: в них и в возражении указано, что продвижение на российском рынке пива «EFES FUSION» началось лишь в июле 2008 г.

Кроме того, документально не подтверждено наличие связи между лицом, подавшим возражение, и указанной группой компаний «EFES».

Принимая во внимание изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу об отсутствии оснований для признания оспариваемого товарного знака несоответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Что касается доводов возражения о проявлении недобросовестной конкуренции со стороны правообладателя, то следует отметить, что они не подлежат рассмотрению коллегией Палаты по патентным спорам, так как их оценка не отнесена законодательством к ее компетенции.

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 04.05.2010 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку «TYMBARK FUSION» по свидетельству №403558 недействительным частично, сохранив ее действие в отношении следующего перечня товаров:**

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и  
наименования мест происхождения товаров"**

(511)

- 32 – минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков.