

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

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 от 26.11.2014, поданное ООО «Интел», г.Москва (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012710626, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2012710626 с приоритетом от 05.04.2012 на имя заявителя было подано словесное обозначение, «TiAmo», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 27.02.2014 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012710626. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с комбинированным товарным знаком со словесными элементами «TIAMO TANTO TIAMO TANTO», ранее зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных товаров 32, 33 классов МКТУ (свидетельство №395208 с приоритетом от 28.08.2008);

- с комбинированным знаком со словесным элементом «ТЕАаМО», правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации на имя иного лица в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ (международная регистрация №886763 с конвенционным приоритетом от 30.09.2005).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило возражение от 26.11.2014, доводы которого сводятся к следующему:

- противопоставленный знак по международной регистрации №886763, правовая охрана которому предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ «mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks, fruit drinks and fruit juices, syrups and other preparations for making beverages/ минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки, фруктовые напитки и фруктовые соки, сиропы и прочие составы для изготовления напитков», не препятствует регистрации товарного знака по заявке №2012710626, поскольку заявитель ограничил перечень заявленных товаров 32 класса МКТУ товарами «пиво», которые не являются однородными товарам, указанным в перечне международной регистрации;

- противопоставленный товарный знак по свидетельству №395208 также не препятствует регистрации товарного знака по заявке №2012710626, поскольку предоставление правовой охраны данному товарному знаку по свидетельству №395208 признано недействительным в отношении всех товаров 33 класса МКТУ.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 27.02.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012710626 в отношении уточненного перечня товаров 32 класса МКТУ «пиво» и товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)».

К возражению были приложены следующие материалы:

- копии материалов, касающихся делопроизводства по заявке №2012710626 – [1];  
- копия протокола заседания коллегии Палаты по патентным спорам от 7 ноября 2014 года по рассмотрению возражения, относящегося к товарному знаку по свидетельству №395208 – [2].

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (05.04.2012) подачи заявки №2012710626 на регистрацию товарного знака 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 №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями 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.

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

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, 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.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил: 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, 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 принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение «TiAmo» является словесным, выполненным буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

В качестве сходных до степени смешения в отношении однородных товаров с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указаны товарный знак по свидетельству №395208 – (1) и знак по международной регистрации №886763 – (2).

Противопоставленный знак (1) представляет собой комбинированное обозначение



, выполненное в виде горизонтально ориентированного прямоугольника, внутри которого расположены словесные элементы «TIAMO TANTO ТИАМО ТАНТО», выполненные в оригинальной графике буквами латинского и русского алфавитов, соответственно. Правовая охрана предоставлена в белом, красном цветовом сочетании в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

Противопоставленный знак (2) представляет собой комбинированное обозначение



, выполненное в виде горизонтально ориентированного прямоугольника, внутри которого расположен словесный элемент «TEAaMO», выполненный в оригинальной графике буквами латинского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена в зеленом, черном, белом цветовом сочетании в отношении товаров 30, 32 и услуг 43 классов МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака (1) показал следующее.

Фонетическое сходство словесных элементов «TiAmo» - «TIAMO TANTO TИАМО ТАНТО» сравниваемых обозначений обусловлено фонетическим вхождением одного обозначения в другое. При этом наличие дополнительного словесного элемента «TANTO/ТАНТО» в противопоставленном знаке (1) не вносит достаточной различительной способности, поскольку слова TИАМО/ТИАМО и TANTO/ТАНТО не связаны между собой грамматически и семантически, в связи с чем воспринимаются как отдельные слова.

Анализ словарно-справочной литературы показал, что сравниваемые слова не являются лексическими единицами ни в одном языке, то есть являются вымышленными. Указанное не позволяет провести сравнение указанных обозначений по смысловому фактору сходства.

Что касается визуально признака сходства, то следует отметить следующее. Между заявленным обозначением и противопоставленным ему знаком (1) имеются отдельные визуальные различия, обусловленные наличием в знаке (1) изобразительного элемента и выполнение его словесных элементов в оригинальной графике, которая не является достаточно запоминающейся, способной признать их несходными. Таким образом, в данном случае графические отличия носят второстепенный характер с точки зрения индивидуализирующей функции знака, ввиду чего являются несущественными.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве сравниваемых обозначений по фонетическому критерию сходства, который является превалирующим.

Согласно доводам возражения заявитель ограничил перечень заявленных товаров. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво» и товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)».

В этой связи анализ однородности проводится в отношении уточненного перечня товаров (указанного выше).

Правовая охрана противопоставленному знаку (1) предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ «минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков» и товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)».

Сравнение товаров 32 и 33 классов МКТУ с целью определения их однородности показало следующее.

Согласно подпункту 7 статьи 2 Закона №218-ФЗ от 18.07.2011 (ред. от 30.12.2012) «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» (далее Закон - №218-ФЗ) алкогольная продукция подразделяется на такие виды, как спиртные напитки (в том числе водка), вино, фруктовое вино, ликерное вино, игристое вино (шампанское), винные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива.

С учетом изложенного сопоставляемые товары 32, 33 классов МКТУ уточненного перечня и товары 33 класса МКТУ, указанные в перечне противопоставленного знака (1), однородны, поскольку они либо идентичны, либо относятся к одному виду товаров (алкогольные напитки), имеют одно назначение, также совпадает круг потребителей пива и алкогольных напитков. Кроме того, пиво и водка имеют одинаковые условия сбыта.

Таким образом, вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного знака (1) в отношении однородных товаров 32, 33 классов МКТУ является обоснованным и, следовательно, оспариваемое решение Роспатента следует признать правомерным.

Вместе с тем, коллегией установлено, что решением Роспатента от 02.03.2015 предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №395208 признано недействительным в отношении всех товаров 33 класса МКТУ. Данное обстоятельство позволяет снять противопоставленный товарный знак (1).

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака (2) показал следующее.

Фонетическое сходство словесных элементов «TiAmo» - «TEAaMO» сравниваемых обозначений обусловлено тождеством звучания конечных частей [-АМО] и сходством звучания начальных частей [ТЕ-] - [ТИ], наличием близких и совпадающих звуков, одинаковым расположением близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, весьма близким составом гласных, одинаковым составом согласных. При проведении фонетического анализа коллегией принято во внимание, что удвоение букв в противопоставленном знаке (2) при фонетическом восприятии приводит к одному звуку [А].

Анализ словарно-справочной литературы показал, что сравниваемые слова не являются лексическими единицами ни в одном языке, то есть являются вымышленными. Указанное не позволяет провести сравнение указанных обозначений по смысловому фактору сходства.

Что касается визуального признака сходства, то следует отметить следующее. Между заявленным обозначением и противопоставленным ему знаком (2) имеются отдельные визуальные различия, обусловленные наличием в знаке (2) изобразительных элементов и выполнением его словесного элемента в оригинальной графике, которая не является достаточно запоминающейся, способной признать их несходными. Таким образом, в данном случае графические отличия носят второстепенный характер с точки зрения индивидуализирующей функции знака, ввиду чего являются несущественными.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве сравниваемых обозначений по фонетическому критерию сходства, который является превалирующим.

Правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленному знаку (2) предоставлена, в частности, в отношении следующих товаров 32 класса МКТУ «mineral and aerated waters and other non-

alcoholic drinks, fruit drinks and fruit juices, syrups and other preparations for making beverages/ минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки, фруктовые напитки и фруктовые соки, сиропы и прочие составы для изготовления напитков».

Сопоставляемые товары 32 класса МКТУ «пиво», указанные в уточненном перечне, и товары 32 класса МКТУ противопоставленного знака (2) не являются однородными, поскольку относятся к разным видам товаров (алкогольные напитки – безалкогольные напитки), имеют разное назначение и круг потребителей, а также разные условия реализации, включая способ выкладки товаров на полки магазинов.

В этой связи, даже при маркировке товаров сходными обозначениями отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Данное обстоятельство позволяет снять противопоставленный знак (2).

Таким образом, заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в связи с чем нет оснований для отказа в предоставлении ему правовой охраны в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в уточненном перечне.

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

**удовлетворить возражение от 26.11.2014, отменить решение Роспатента от 27.02.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012710626.**