

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, рег. №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 02.05.2017 возражение против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1174331, поданное Закрытым акционерным обществом «Маршал Груп Б.В.», Нидерланды (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Международная регистрация №1174331 знака «18 K SENSI» с конвенционным приоритетом от 28.06.2013 произведена Международным Бюро ВОИС 10.07.2013 на имя SENSI VIGNE & VINI S.R.L. Via Cerbaia, 107, I-51035 LAMPORECCHIO (PT) (далее – правообладатель). Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ.

В поступившем возражении выражено мнение о том, что правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1174331 предоставлена в нарушение требований, установленных положением пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Приведенные в возражении доводы сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарных знаков: «Sensimi» по свидетельству №523682 с приоритетом от 24.12.2012 и «Sensimi Сэнсими» по свидетельству №523140 с приоритетом от 21.03.2013, зарегистрированных в

отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ. Оспариваемый знак по международной регистрации №1174331 является сходным до степени смешения с указанными товарными знаками в виду их фонетического и семантического сходства;

- товары, в отношении которых предоставлена правовая охрана знаку по международной регистрации №1174331, и товары, производимые компанией лица, подавшего возражение, являются однородными, поскольку реализуются на одном и том же секторе рынка, в одних и тех же магазинах, предназначены для массового потребителя, имеют одно и то же назначение и свойства (все они отнесены к алкогольным напиткам). Соответственно, высока вероятность возникновения у потребителей представления об их общем источнике происхождения;

- лицо, подавшее возражение, просит принять во внимание, что продукция, маркированная товарными знаками «SENSIMI», присутствует на рынке с 2016 года, выставлялась на выставке «ПРОДЭКСПО 2017», широко известна потребителю. Алкогольная продукция разливается и реализуется под контролем ЗАО «Маршал Груп Б.В.» - правообладателя товарных знаков по свидетельствам №523682, №523140. Продажи осуществляются в различных областях страны: Архангельская, Астраханская, Волгоградская, Воронежская, Ивановская, Иркутская, Калининградская, Кемеровская, Костромская, Ленинградская, Липецкая, Мурманская, Московская, Нижегородская, Сахалинская, Тверская, Тюменская, Ярославская, а также Камчатский край, Республика Карелия, Республика Коми, Краснодарский край, Красноярский край, Пермский край, Приморский край, Республика Саха (Якутия), Хабаровский край, Республика Хакасия, Ямало-Ненецкий АО, г. Москва.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1174331 недействительным в отношении всех товаров 33 класса МКТУ.

В качестве иллюстрирующих доводы возражения материалов приложены следующие документы:

- Распечатка страницы официального сайта ФИПС в отношении заявки №2016719428 на 1л.;

- Свидетельство № 523682 (копия) на 3л.;
- Свидетельство № 523140 (копия) на 4л.;
- Договор о сотрудничестве (копия) на 4л.;
- Уведомление о регистрации, заключение о регистрации, лицензионный договор в отношении товарных знаков по свидетельствам №№ 523140, 521778 (копия) на бл.;
- Письмо-запрос от ЗАО «Маршал Груп Б.В.» (копия) на 1 л.;
- Письмо сопроводительное от ООО «Группа Компаний «Спиртной» (копия) на 1л.;
- Договор на участие в выставке «ПРОДЭКСПО-2017» (копия) на 2л.;
- Фотографии с выставки «ПРОДЭКСПО-2017» (копии) на 3л.;
- Договор подряда № 3005/16 на изготовление листовок и брошюр на 8 л.;
- Рекламная листовка (оригинал) на 1л.;
- Рекламная брошюра (оригинал) 1 экз.;
- Список организаций по реализации продукта SENSIMI (копия) на 2л.;
- Отгрузочные документы: товарно-транспортные накладные, товарные накладные (копии) на 61 л.

Правообладатель знака по международной регистрации №1174331, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил свой отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- сравнительный анализ оспариваемого знака с противопоставленными товарными знаками по свидетельствам №№523682, 523140 показал, что сравниваемые знаки не являются сходными до степени смешения;
- сравниваемые знаки имеют разную семантику: «SENSI» - является значимым словом итальянского языка, множественным числом от слова «SENSO» - «чувство, впечатление, мнение», тогда как «SENSIMI», «Сэнсими» являются фантазийными;
- оспариваемый знак и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№523682, 523140 имеют существенные визуальные отличия, обусловленные разным графическим исполнением, разным составом и количеством букв;

- несмотря на то, что фонетически обозначение «SENSI» входит в обозначение «SENSIMI», в целом знаки воспринимаются на слух по-разному, слово «SENSI» короткое и отрывистое, а слово «SENSIMI» - длинное и протяжное, кроме того, оспариваемый знак «18 К SENSI», несмотря на исключение из правовой охраны элементов «18», «К», будет произноситься как «восемнадцать ка сенси»;

- факт известности продукции под обозначением «SENSIMI» на рынке не подтвержден лицом, подавшим возражение;

- компания правообладателя оспариваемого знака существует уже более 120 лет. Винам компании присуждены многочисленные награды, и они известны во всем мире.

Таким образом, в отзыве правообладателя изложена просьба отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №1174331.

В качестве приложений к отзыву правообладателя приложены следующие материалы:

- информация о значении слова «SENSI»;
- информационный материал об истории компании SENSI VIGNE & VINI S.R.L.;
- результаты поиска в сети Интернет по запросу «Купить вино SENSI».

Решением Суда по интеллектуальным правам от 11.07.2018 по делу №СИП-77/2018 признано недействительным решение Роспатента от 31.10.2017 года об удовлетворении возражения, поступившего 02.05.2017 и признании предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1174331 недействительным полностью, а также суд обязал Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение, поступившее 02.05.2017 против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1174331.

В соответствии с положением статьи 12 Кодекса признание недействительным решения Роспатента влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права.

Таким образом, во исполнение вышеуказанного судебного акта с учетом статьи 12 Кодекса возражение, поступившее 02.05.2017 было рассмотрено коллегией повторно.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета оспариваемого знака (28.06.2013) 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 Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации;

2) 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.

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

Оспариваемый знак «18 K SENSI» по международной регистрации №1174331 представляет собой словесно-цифровое обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку по международной регистрации №1174331 на территории Российской Федерации предоставлена для товаров 33 класса МКТУ.

Согласно доводам возражения оспаривается предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1174331 в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Наличие у лица, подавшего возражение, прав на товарные знаки, сходные, по мнению этого лица, до степени смешения с оспариваемым знаком, позволяет признать ЗАО «Маршал Груп Б.В.» лицом, заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1174331, что правообладателем не оспаривалось.

В качестве основания для оспаривания предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1174331 лицом, подавшим возражение, указывается на его несоответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса как сходного до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №№523682, 523140.

Противопоставленный товарный знак «**SENSIMI**» по свидетельству №523682 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского

алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 33 класса МКТУ [1].

Противопоставленный товарный знак « **Sensimi**
Сэнсими » по свидетельству №523140 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов, соответственно. Словесные элементы расположены в две строки. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 33 класса МКТУ [2].

Сравнительный анализ сопоставляемых обозначений по фонетическому фактору показал, что словесный элемент «SENSI» оспариваемого знака фонетически входит в состав противопоставленных знаков [1-2] «SENSIMI»/«Сэнсими». Вместе с тем, сравниваемые знаки не являются фонетически сходными, поскольку не совпадают по большинству признаков фонетического сходства словесных обозначений: количеству слогов, звуков, а также составу гласных и согласных букв. Наличие части «-MI»/«-ми» существенным образом отражается на длительности звучания противопоставленных товарных знаков по сравнению с коротким словом «SENSI». Кроме того, при произношении словесных элементов «SENSIMI»/«Сэнсими», словесная часть «-SIMI»/«-сими» является ударной, а отчетливо произносимые буквы «M»/«м» придают данной части слов более звонкое звучание по сравнению со словесной частью «SENSI-».

Также коллегия учла, что оспариваемый знак отличается от противопоставленных товарных знаков тем, что включает в свой состав элемент «18 K», который расположен перед словесным элементом «SENSI», в связи с чем именно с него начинается прочтение и восприятие потребителем оспариваемого знака «18 K SENSИ».

Анализ по семантическому фактору сходства показал, что словесный элемент «SENSI» оспариваемого товарного знака имеет значение в испанском языке – «маркитант» (мелкий торговец).

Словесный элемент «SENSI» оспариваемого знака имеет значение в итальянском языке – «чувства» и во французском языке – «смысл» (см. Интернет, словари Translate.Ru).

Таким образом, семантика оспариваемого товарного знака существенным образом отличается от значения противопоставленных знаков [1-2].

Что касается визуального признака сходства, то следует отметить следующее.

Сравниваемые знаки отличаются визуально за счет различной длины словесных элементов. Кроме того, оспариваемый товарный знак содержит в своем составе цифровые и буквенные элементы «18 К».

С учетом изложенного, коллегия пришла к выводу о том, что сравниваемые знаки не ассоциируются друг с другом в целом, что свидетельствует об отсутствии их сходства.

Анализ перечней товаров сравниваемых товарных знаков показал, что товары 33 класса МКТУ «Wines; aperitifs, sparkling wines, spirits and liqueurs; except beer» («Вина; аперитивы, игристые вина, спиртные напитки и ликеры; за исключением пива») оспариваемого товарного знака являются однородными товарам 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)» противопоставленных товарных знаков [1-2], поскольку соотносятся как «род-вид», имеют одинаковые назначение, область применения и круг потребителей.

Вместе с тем, при установленном несходстве оспариваемого знака с противопоставленными знаками [1-2] вывод об однородности товаров не учитывается.

Указанный вывод совпадает с позицией Суда по интеллектуальным правам, где говорится, что оспариваемый товарный знак по международной регистрации №1174331 и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №523682 и №523140 не ассоциируются друг с другом в целом.

Кроме того, в решении Суда по интеллектуальным правам указано, что Роспатент, при принятии оспариваемого решения, не дал надлежащей правовой оценки доводам заявителя, изложенным в отзыве на возражение Maarshall Group B.V., который указывал, что продукция SENSI VIGNE & VINI S.R.L. известна в мире с 1987 года, и

вина, производимые названной компанией под обозначением «SENSI» широко известны также и на территории Российской Федерации.

Однако, сведений о деятельности правообладателя на территории Российской Федерации не представлено, в связи с чем невозможно определить степень известности продукции под обозначением «18 K SENSI» российскому потребителю.

С учетом изложенного, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый знак по международной регистрации №1174331 противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать неубедительным.

Аргумент, лица подавшего возражение, о своей хозяйственной деятельности, а также об известности в мире его продукции, не подтвержден фактическими данными.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 02.05.2017, оставить в силе правовую охрану знака по международной регистрации №1174331 на территории Российской Федерации.