

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью 4 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 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 05.06.2015, поданное ООО «СЭЙДЖ», г. Новороссийск (далее — лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №526159, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 06.11.2014 за №526159 по заявке №2013702575 с приоритетом от 30.01.2013 на имя Бревил ПиТиУай Лтд., Граунд Флор, Сьют 2, 170-180 Борк Роуд, АЛЕКСАНДРИЯ NSW 2015, Австралия (далее - правообладатель) для услуг 07, 09, 11 классов МКТУ. Регистрация данного товарного знака действует до 30.01.2023.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «SAGE», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 05.06.2015 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №526159

предоставлена в нарушение требований, установленных пунктами 3 (1), 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заинтересованность в подаче возражения лицо, подавшее возражение, обосновывает тем, что ООО «СЭЙДЖ» обладает исключительным правом на фирменное наименование, сходное с оспариваемым товарным знаком, и осуществляет предпринимательскую деятельность, однородную той области, к которой относятся товары 07, 09, 11 классов МКТУ, указанные в перечне оспариваемого товарного знака по свидетельству №526159;

- кроме того, ООО «СЭЙДЖ» поданы на регистрацию в качестве товарных знаков сходные до степени смешения с оспариваемым товарным знаком в отношении однородных товаров обозначения «SAGE» по заявке №2013725667 и «SAGE Electric» по заявке №2013724007;

- в результате проверки соответствия обозначений по заявкам №2013725667 и №2013724007 требованиям законодательства товарный знак по свидетельству №526159 был противопоставлен в качестве препятствия для их регистрации в качестве товарных знаков;

- оспариваемый товарный знак «SAGE» (в переводе с английского языка означает «мудрый, премудрый, рассудительный, разумный, здравый») сходен с отличительной частью охраняемого в Российской Федерации фирменного наименования ООО «СЭЙДЖ» (обозначения имеют звуковое и смысловое тождество), право на которое возникло 14.02.2002, то есть ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству №526159;

- из представленных к возражению документов следует, что, по крайней мере, с июня 2011 года ООО «СЭЙДЖ» выступает под своим фирменным наименованием и осуществляет хозяйственную деятельность по «реализации, оптовой продаже бытовых электротоваров, радио- и телеаппаратуры»;

- сравниваемые словесные обозначения (товарный знак и отличительная часть фирменного наименования) имеют крайне высокую степень сходства, поскольку тождественны по фонетическому и семантическому признакам, что предопределяет расширение диапазона товаров/услуг, которые должны рассматриваться как однородные;

- на однородность товаров и услуг также оказывает влияние современное развитие торговли в условиях рынка;

- предприятия-производители, ассортимент продукции которых достаточно широк, создают собственные фирменные магазины и/или фирменные Интернет-магазины;

- в качестве примера можно привести известные на территории Российской Федерации фирменные магазины компаний Samsung, Kuppersberg (Куперсберг), Атлант, итальянской компании SMEG (Smalterie Metallurgiche Emiliane Guastalla, что в переводе означает Металлургическая Фабрика Эмилья Гвасталла), Kaiser и т.д.

- фирменный магазин является носителем рекламной информации о товарах конкретного производителя;

- кроме того, широкое распространение в торговых сетях, как западных, так и российских, получила продажа предприятиями розничной торговли ряда товаров под собственными торговыми знаками, одноименными с названием магазинов;

- история собственных торговых знаков у известных российских торговых сетей «Рамстор», «Перекресток», «Дикси», «Лента», «Пятерочка», «Копейка», «Ашан» насчитывает более 10 лет;

- с учетом изложенного ООО «СЭЙДЖ» полагает, что товары 07, 09, 11 классов МКТУ, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, следует признать однородными услугам по реализации товаров, которые оказывает лицо, подавшее возражение;

- для применения положений подпункта 1 пункта 3 статьи 1486 Кодекса достаточно возможности ввести потребителя в заблуждение заявленным на регистрацию обозначением;

- возможность введения потребителя в заблуждение относительно ООО «СЭЙДЖ» усматривается, например, из следующих ситуаций, о которых подробно было сказано выше: предприятие-производитель, ассортимент продукции которого достаточно широк, создает собственные фирменные магазины и фирменные Интернет-магазины для реализации собственной продукции; продажа предприятиями розничной торговли ряда товаров под собственными торговыми марками, в том числе одноименными с названием магазинов;

- осуществление ООО «СЭЙДЖ» с 2011 года продажи бытовой техники (соковыжималок, чайников, миксеров, блендеров, пылесосов) различных производителей свидетельствует об осведомленности потребителя о хозяйственной деятельности лица, подавшего возражение, в сфере реализации и продажи бытовой техники;

- в связи с изложенным лицо, подавшее возражение, полагает, что регистрация товарного знака со словесным элементом «SAGE» на имя иного лица, чем ООО «СЭЙДЖ», будет вводить в заблуждение потребителя относительно представителя товаров.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №526159 недействительной полностью.

К возражению представлены следующие документы:

- распечатка из справочно-информационного ресурса «Открытые реестры» в отношении товарного знака по свидетельству №526159 [1];

- учредительные и регистрационные документы ООО «СЭЙДЖ» [2];

- документы, подтверждающие осуществление хозяйственной деятельности ООО «СЭЙДЖ» [3];

- уведомления о результатах проверки соответствия заявленных обозначений требованиям законодательства по заявкам №2013725667 и №2013724007 [4];

- примеры предприятий-производителей, создавших собственные фирменные магазины и фирменные Интернет-магазины [5];

- статья «Ситуация на рынке» из журнала «Практика торговли» №7 за 2011г. [6];

- примеры частных товарных знаков компании Лента [7];

- информация о товарном знаке Британской розничной сети Marks and spencer [10].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №526159, ознакомившись в установленном порядке с возражением, представил отзыв, в котором изложил следующее мнение:

- правообладатель товарного знака по свидетельству №526159 является всемирно известным австралийским производителем бытовой техники;

- в настоящее время продукция компании, в том числе, маркированная товарным знаком «SAGE», продается в более 50 странах по всему миру;

- на сайте правообладателя оспариваемого товарного знака (<http://www.sageappliances.co.uk>), размещена подробная информация о широком ассортименте товаров с маркировкой «SAGE», а также приведены ссылки на популярные во всем мире Интернет-ресурсы You Tobe, FaceBook, Twitter, на которых присутствует контент, рекламирующий и продвигающий товары;

- возражая против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №526159, лицо, подавшее возражение, не обосновало наличие у него заинтересованности в прекращении правовой охраны товарного знака;

- в подтверждение своей заинтересованности ООО «СЭЙДЖ» ссылается всего на четыре договора, которые относятся к поставке товаров, а именно бытовой техники Electrolux, Braun, Bosch, Panasonic;

- однако не возможно сделать вывод об осведомленности потребителя о деятельности лица, подавшего возражение, поскольку объем продаж по договорам за два года (2011 – 2012 гг.) составил всего 144 позиции товара, при этом все договоры были заключены с покупателями из одного города, а именно Новороссийска;

- масштабы хозяйственной деятельности ООО «СЭЙДЖ» слишком малы, чтобы можно было утверждать об осведомленности потребителя о такой деятельности в масштабе населения страны;

- в отношении упомянутых в возражении заявок №2013724007 и №2013725667 приняты решения о государственной регистрации товарных знаков, что свидетельствует о том, что у лица, подавшего возражение, отсутствуют какие-либо препятствия для осуществления им хозяйственной деятельности;

- товары 07, 09, 11 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, не являются однородными деятельности по реализации бытовой техники, осуществляемой лицом, подавшим возражение, поскольку результатом такой деятельности не является создание каких-либо товаров, и её можно отнести к услугам 35 класса МКТУ «продвижение продаж для третьих лиц»;

- таким образом, деятельность указанных лиц не пересекается в принципе, имеет под собой разные цели и задачи и, как следствие, не может быть признана однородной;

- один лишь факт использования обозначения иным лицом до даты приоритета товарного знака другого лица не свидетельствует о способности этого обозначения ввести потребителя в заблуждение;

- из сложившейся судебной практики по этому вопросу следует, что довод о возможности введения потребителя в заблуждение должен быть подкреплён соответствующими доказательствами, такими как, например, социологический опрос;

- в силу того, что лицо, подавшее возражение, осуществляет свою деятельность только в одном регионе, и его деятельность, исходя из представленных документов, носила единичный характер;

- таким образом, угроза смешения сравниваемых средств индивидуализации отсутствует, поскольку у потребителя не сложилась устойчивая ассоциативная связь между обозначением «SAGE» и лицом, подавшим возражение.

Лицом, подавшим возражение, представлены следующие документы:

- Решение Суда по интеллектуальным правам от 25.11.2014 по делу №СИП-707/2014 [11];

- Постановление Суда по интеллектуальным правам от 10.06.2015 по делу №С01-47/2015 [12];

- Постановление Суда по интеллектуальным правам от 04.12.2014 по делу №С01-1129/2014 [13];

- Постановление Суда по интеллектуальным правам от 07.10.2014 по делу №С01-925/2014 [14];

- Постановления Президиума Суда по интеллектуальным правам от 30.10.2014 по делу №СИП-123/2014 [15];

- Постановления Президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.07.2014 по делу №СИП-322/2013 [16];

- Постановления Президиума Суда по интеллектуальным правам от 22.05.2015 по делу №СИП-833/2014 [17];

- распечатки из сети Интернет по запросам «SAGE», «СЭЙДЖ» [18].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (30.01.2013) приоритета товарного знака по свидетельству №526159 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше 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 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

В соответствии с пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно пункту 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. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса, в частности, не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или



коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения), права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1252 Кодекса при столкновении различных тождественных или сходных до степени смешения средств индивидуализации (фирменного наименования, товарного знака, знака обслуживания, коммерческого обозначения), которые в результате тождества или сходства могут ввести в заблуждение потребителей и (или) контрагентов, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее.

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.

Товарный знак по свидетельству №526159 с приоритетом от 30.01.2013 представляет собой словесное обозначение «SAGE», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана указанному товарному знаку предоставлена на имя Бревил ПиТиУай Лтд., Австралия в отношении широкого перечня товаров 07, 09, 11 классов МКТУ.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №526159 оспаривается ООО «СЭЙДЖ» по основаниям, предусмотренным пунктами 3 (1) и 8 статьи 1483 Кодекса.

Из представленных лицом, подавшим возражение, документов усматривается, что собственно наименование обратившегося с возражением юридического лица сходно с оспариваемым товарным знаком. Сходство сравниваемых средств индивидуализации обусловлено фонетическим

тождеством словесных элементов «SAGE»/«СЭЙДЖ», кроме того, словесный элемент «СЭЙДЖ» однозначно воспринимается как транслитерация буквами русского алфавита слова «SAGE» (транскрипция [seɪdʒ]), которое представляет собой лексическую единицу английского языка означающую: 1) *сущ., бот.* шалфей; 2) *сущ., книжн.* мудрец; 3) *прил., книжн.* а) мудрый б) *упрн.* глубокомысленный (см. <http://www.lingvo-online.ru/ru>, Словарь АБВУЯ Lingvo).

Право лица, подавшего возражение, на фирменное наименование ООО «СЭЙДЖ» возникло 14.02.2002, то есть ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству №526159 (30.01.2013) [2].

ООО «СЭЙДЖ» ведет хозяйственную деятельность по продаже/продвижению бытовой техники третьих лиц и подало заявки №2013725667 и №2013724007 на регистрацию товарных знаков «SAGE» и «SAGE Electric», в том числе, в отношении товаров 07, 09, 11 классов МКТУ. В отношении указанных заявок Роспатентом 24.06.2015 приняты решения о государственной регистрации, однако в отношении части заявленных товаров 07, 09, 11 классов МКТУ заявленным обозначениям не была предоставлена правовая охрана ввиду их несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку был противопоставлен сходный до степени смешения товарный знак по свидетельству №526159. Таким образом, оспариваемый товарный знак препятствует осуществлению ООО «СЭЙДЖ» предпринимательской деятельности.

В связи с изложенным ООО «СЭЙДЖ» признано заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №526159.

Анализ товарного знака по свидетельству №526159 на предмет его соответствия требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, как способного

вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя продукции, показал следующее.

Как уже было отмечено в настоящем заключении по результатам экспертизы, словесный элемент «SAGE» оспариваемого товарного знака является семантически значимым словом, которое переводится с английского языка как «шалфей», «мудрец», «мудрый», «глубокомысленный». Очевидно, что изначально данное слово не несет никакой информации о товаре или его производителе, которая могла бы дезориентировать потребителя.

Вместе с тем, способность обозначения вводить потребителя в заблуждение может возникнуть у потребителя в результате ассоциации, в частности, с иным лицом, основанной на предшествующем опыте.

Действительно, до даты приоритета оспариваемого товарного знака (начиная с июня 2011 года) лицо, подавшее возражение, выступало в гражданском обороте под своим фирменным наименованием – ООО «СЭЙДЖ» при осуществлении услуг, которые могут быть соотнесены с услугами 35 класса МКТУ «продвижение товаров, а именно оптовая и розничная торговля».

В перечне оспариваемого товарного знака представлены товары 07, 09, 11 классов МКТУ, относящиеся к различным видам электрических бытовых приборов, оборудования, инструментов и их элементов, а также родовые понятия данных товаров.

Поскольку деятельность ООО «СЭЙДЖ» связана именно с торговлей (продвижением) электрическими бытовыми приборами, которые однородны товарам 07, 09, 11 классов МКТУ, указанным в перечне оспариваемого товарного знака (относятся к общему роду/виду, имеют одинаковое назначение, круг потребителей), а также с учетом высокой степени сходства сравниваемых средств индивидуализации, услуги, оказываемые лицом, подавшим возражение, были признаны сопутствующими и, как следствие, однородными товарам 07, 09, 11 классов МКТУ.

Однако объем поставок бытовой техники до даты приоритета оспариваемого товарного знака был незначительным (около 140 единиц бытовой техники) и осуществлялся только в городе Новороссийске.

В этой связи не представляется возможным сделать вывод о том, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака ООО «СЭЙДЖ» было известно потребителям как компания – продавец бытовой техники.

Ввиду изложенного довод возражения о несоответствии товарного знака по свидетельству №526159 пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса, как способного вводить потребителей в заблуждение в связи с предшествующей деятельностью ООО «СЭЙДЖ», признан коллегией недоказанным.

Вместе с тем, коллегия усматривает основания для признания недействительным предоставление правовой охраны оспариваемого товарного в связи с его несоответствием требованиям пункту 8 статьи 1483 Кодекса.

С учетом требований пункта 8 статьи 1483 Кодекса, несоответствие товарного знака данной норме может быть установлено при наличии совокупности ниже перечисленных признаков:

- обозначение должно быть тождественным или сходным до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием;
- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака;
- фирменное наименование используется в отношении однородных товаров (услуг).

Наличие совокупности указанных признаков уже установлено коллегией при рассмотрении вопроса о заинтересованности ООО «СЭЙДЖ» в подаче возражения (право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака) и при анализе довода о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса (сходство средств индивидуализации и однородность сфер деятельности).

При этом положения правовых норм не содержат указания на известность собственно наименования юридического лица. То есть для постановки вопроса о неправомерности предоставления правовой охраны товарному знаку достаточно только самого факта более ранней регистрации юридического лица.

Кроме того, коллегией принято во внимание, что правообладатель оспариваемого товарного знака – австралийская компания Бревил ПиТиУай Лтд., в отличие от ООО «СЭЙДЖ», не ведет хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации.

Правообладатель в своем отзыве указывает, что является известным во многих странах мира производителем бытовой техники, в том числе, маркированной товарным знаком «SAGE». Однако документов, свидетельствующих об осведомленности именно российских потребителей о продукции с маркировкой «SAGE» и компании-производителя данных товаров правообладателем оспариваемого товарного знака не представлено.

В отношении приведенных правообладателем ссылок на англоязычные Интернет-сайты, на которых компания Бревил ПиТиУай Лтд. размещает рекламную информацию о своей продукции, коллегия отмечает, что не располагает сведениями об их посещаемости российскими потребителями.

Что касается решений Суда по интеллектуальным правам [11-17], на которые ссылается компания Бревил ПиТиУай Лтд. в своем отзыве, то они не носят преюдициального характера для рассматриваемого федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности спора, поскольку были вынесены в отношении иных средств индивидуализации и сторонами в указанных судебных делах выступали иные лица (не участники рассмотрения данного возражения).

Резюмируя изложенное, наличие раннего исключительного права у лица, подавшего возражение, на фирменное наименование, собственно наименование юридического лица которого сходно с оспариваемым товарным

знаком, и однородность услуг, оказываемых ООО «СЭЙДЖ», и товаров 07, 09, 11 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №504809, дает основания для признания недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №526159 в соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса полностью.

Доводы особого мнения, представленного правообладателем оспариваемого товарного знака, по существу касаются соответствия товарного знака по свидетельству №526159 требованиям пунктов 3 (1) и 8 статьи 1483 Кодекса. Позиция коллегии по вопросу соответствия товарного знака данным нормам Кодекса изложена в мотивировочной части заключения и не требует дополнительного анализа.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 05.06.2015, и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №526159 недействительным полностью.**