

**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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.06.2012, поданное компанией ФРАТЕЛЛИ МАРТИНИ СЕКОНДО ЛУИДЖИ СПА, Италия (далее — лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №457809, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 28.03.2012 за №457809 по заявке №2010723039 с приоритетом от 15.07.2010 на имя Общества с ограниченной ответственностью «АльянсТрейдАлко», Москва (далее - правообладатель) для товаров 33 класса МКТУ. Регистрация данного товарного знака действует до 15.07.2020.

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

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.06.2012 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №457809 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктами 3 (1), 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем комбинированного знака со словесным элементом «Canti» по международной регистрации №786367, зарегистрированным 04.07.2002 в отношении товаров 33 класса МКТУ;

- словесный элемент «DEL CANTO» оспариваемого товарного знака является лексической единицей итальянского языка с предлогом DEL (DI+IL) и переводиться как «песни» (родительный падеж единственного числа от слова «песнь» или «песня»);

- словесный элемент «CANTI» противопоставленного знака также является лексической единицей итальянского языка и переводиться как «песни» (именительный падеж множественного числа от слова «песнь» или «песня»);

- следовательно, являясь лексическими единицами одного языка, итальянского, обозначения «DEL CANTO» и «CANTI» представляют собой две формы одного слова «CANTO» (песнь или песня);

- фонетическое и графическое тождество сравниваемых обозначений обусловлено совпадением основных элементов CANTO-CANTI (отличие лишь в конечном звуке), выполненных стандартным шрифтом черного цвета заглавными буквами латинского алфавита;

- перечень товаров, в отношении которых рассматриваемым обозначениям предоставлена правовая охрана, тождественен, товары 33 класса МКТУ - алкогольные напитки (за исключением пива);

- изложенное свидетельствует о том, что сравниваемые обозначения сходны до степени смешения;

- «CANTI» (Канти) - это бренд, разработанный компанией «ФРАТЕЛЛИ МАРТИНИ» в 2002 году в ответ на растущий интерес потребителей к истинным итальянским винам, которые воплощают в себе самые известные и популярные итальянские традиции и ценности: дизайн и моду, культуру и искусство;

- вино «CANTI» поставляется в 49 стран, число которых с каждым годом увеличивается, и в 2008 году было продано более 12 миллионов бутылок;

- в 2009 году на международном конкурсе International Wine Challenge 2009, который считается одним из важнейших конкурсов в мире, игристое вино «ASTI CANTI» получило три медали;

- наиболее крупным импортером на территории Российской Федерации продукции под маркой «CANTI» является компания «Марин Экспресс»;

- список компаний, которым «Марин Экспресс» поставляет свою продукцию, в том числе и под маркой «CANTI», довольно широк и включает как сетевую розницу, так и Интернет-торговлю, кейтеринговые компании, отели и рестораны, региональные оптово - дистрибуторские компании;

- в их число входят «Ароматный Мир», «Ашан», «Билла», «Гиперглобус», «Лента», «Metro Cash&Carry», «Окей», «X5 Retail Group», среди отелей – «Астория», Гранд Отель, «Европа», «Novoter», отель «Radisson SAS» в Петербурге, московские рестораны «Accent», «Ваниль», «Скандинавия», петербургские «Акварель», «Ginza Project», «Палкинъ», группа «Пробка», «Строгановф Стейк-Хаус», «Шаляпин»;

- в августе 2009 года на сайте «Марин Экспресс» была размещена информация о расширении линейки вин «CANTI» и представлении на российский рынок игристого красного вина «CANTI Brachetto Heritage»;

- представленные материалы позволяют говорить об известности на территории Российской Федерации компании «ФРАТЕЛЛИ МАРТИНИ», как производителя вин, об известности и узнаваемости принадлежащего ей знака «CANTI» на рынке, а также о создании в сознании потребителей устойчивой ассоциативной связи между продукцией с узнаваемым знаком и компанией «ФРАТЕЛЛИ МАРТИНИ», известным производителем вин из Италии;

- в силу указанного, столкнувшись в магазине или в перечне винной карты с товаром другого производителя, маркированным словесным обозначением, сходным

со знаком «CANTI», потребитель будет введен в заблуждение относительно производителя и места производства данной продукции.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №457809 недействительной полностью.

К возражению приложены следующие документы:

- распечатка статьи он-лайн словаря Яндекс [1];
- распечатка статьи он-лайн толкового словаря Ушакова [2];
- статья с сайта [www.marex.ru](http://www.marex.ru) [3];
- информация о победе в международном конкурсе [4];
- информация с сайта International Wine Challenge [5];
- информация о компании «Марин Экспресс» [6];
- информация о новостях компании «Марин экспресс» [7];
- статья 06.08.2009 с сайта [www.marex.ru](http://www.marex.ru) [8].

В адрес правообладателя (ООО «АльянсТрейдАлко», 105120, Москва, Съезжинский пер., д. 6) в установленном порядке 18.07.2012 было направлено уведомление о дате заседания коллегии, назначенной на 26.09.2012, с копией возражения и предложением представить отзыв по мотивам возражения. В материалах заявки содержится почтовое уведомление о вручении правообладателю корреспонденции от 18.07.2012.

Правообладатель на заседание коллегии не явился и отзыв по мотивам возражения не представил.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (15.07.2010) приоритета товарного знака по свидетельству №457809 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 пунктом 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, 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 по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) 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 в сравниваемых обозначениях; 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 пунктах 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с пунктом 3 (1) 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 не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя. 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 по свидетельству №457809 представляет собой словесное обозначение «DEL CANTO», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита черного цвета.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №786367 оспаривается по основаниям, предусмотренным пунктом 3 статьи 1483 Кодекса, в связи с возможностью введения потребителей в заблуждение относительно производителя и места производства продукции.

Анализ документов [3-8] показал, что действительно лицо, подавшее возражение – компания FRATELLI MARTINI SECONDO LUIGI SPA является производителем вина, маркированного обозначением «Canti», объемы производства которого в 2008 году составляли 12 миллионов бутылок. Вместе с тем, необходимо отметить, что материалы возражения не содержат сведений об объемах продажи товаров на территории Российской Федерации и о степени информированности именно российских потребителей о вине, маркированном знаком «Canti», его производителе и итальянском происхождении вина.

В связи с изложенным коллегия палаты по патентным спорам считает довод возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса неубедительным.

Предоставление правовой охраны указанному товарному знаку оспаривается также по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, ввиду наличия у лица, подавшего возражение, исключительного права на сходный с оспариваемым товарным знаком знак по международной регистрации №786367, которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации №457809 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «Canti», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита черного цвета с тонким контуром золотистого цвета. В словесном элементе первая буква «С» выполнена заглавной. Под словом размещен квадрат

красного цвета, на фоне которого выполнена спираль черного цвета. В целом квадрат воспринимается в качестве фрагмента бутона красной розы. Словесный элемент и красный квадрат заключены в прямоугольную рамку с тонким черным контуром и белым фоном, которую в нижней части пересекает красный квадрат.

В комбинированном знаке по международной регистрации №786367 основную индивидуализирующую функцию выполняет словесный элемент «Canti», который выполнен крупным шрифтом, размещен в центре обозначения, хорошо прочитывается и запоминается.

На основании изложенного в случае установления сходства словесных элементов сравниваемых обозначений, такие обозначения признаются сходными в целом.

Проведенный коллегией палаты по патентным спорам сравнительный анализ словесных элементов «DEL CANTO» и «Canti» показал, что они являются сходными по фонетическому и семантическому критериям сходства словесных элементов.

В рассматриваемом случае оба словесных элемента являются лексическими единицами итальянского языка и представляют собой две формы слова «CANTO» (песня, пение) [1, 2]. Так, оспариваемый товарный знак «DEL CANTO» с учетом предлога DEL переводится как «песни» (родительный падеж слова песня), а слово «Canti» (песни) представляет собой форму множественного числа слова «песня» (canto).

Совпадение большинства звуков основного элемента оспариваемого товарного знака, на который падает логическое ударение, и словесного элемента противопоставленного знака («CANTO»/ «Canti» - совпадает 4 буквы из 5) обуславливает вывод о фонетическом сходстве словесных элементов.

Сопоставляемые словесные элементы имеют графические отличия, поскольку выполнены различными видами шрифтов и различными цветами.

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (фонетическому, смысловому и графическому) не обязательно, поскольку в соответствии с подпунктом 4 пункта 14.4.2.2. Правил,



признаки, перечисленные в данном пункте, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В рассматриваемом случае, ввиду наличия фонетического и семантического сходства словесных элементов, которые являются основными индивидуализирующими элементами в сравниваемых знаках, товарный знак по свидетельству №457809 признан сходным в целом со знаком по международной регистрации №786367.

В перечне оспариваемого и противопоставленного знаков указаны идентичные товары 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)» (Boissons alcoolisées (à l'exception des bières)). Поскольку сопоставляемые товары совпадают по виду/роду, назначению, имеют одинаковый круг потребителей и сходные условия реализации, они являются однородными.

Резюмируя изложенное, оспариваемый товарный знак «DEL CANTO» по свидетельству №457809 является сходным до степени смешения с комбинированным знаком со словесным элементом «Canti» по международной регистрации №786367 в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ, что приводит к выводу о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

**удовлетворить возражение от 22.06.2012 и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №457809 полностью.**