

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение, поступившее 02.07.2020, поданное «TOGNI S.P.A.», Италия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1083372, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку « **ROCCA CERRINA** » по международной регистрации № 1083372, произведенной 13.05.2011 Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС), с приоритетом от 03.10.2019, установленным по дате расширения регистрации на территорию Российской Федерации, была предоставлена на основании решения Роспатента от 19.03.2020 в отношении всех товаров 33 класса МКТУ, приведенных в перечне регистрации (см. WIPO Gazette № 13/2020 от 09.04.2020). Владельцем знака по международной регистрации № 1083372 является «CASA VINICOLA ZONIN S.P.A.», Италия (далее – правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 02.07.2020 поступило возражение, в котором выражено мнение о том, что правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1083372 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктами 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак не соответствует пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходен до степени смешения с принадлежащим ему знаком «**ROCCA DEI FORTI**» по международной регистрации № 952154, зарегистрированным в отношении однородных товаров и имеющим более ранний приоритет.

В возражении отмечено, что деятельность лица, его подавшего, связана с производством продукции 33 класса МКТУ, приведены ссылки на сайты в сети Интернет: <https://amwine.ru/catalog/vino/filter/producer-is-togni/>, http://catalog.expocentr.ru/catalog.php?wyst_id=100&stand_id=42285, <https://winestyle.ru/champagnes-and-sparkling/togni/>, <https://lwine.ru/champagnes-and-sparkling/rocca-dei-forti/>.

В возражении приведен сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков, сделан вывод о доминировании в составе обоих знаков элемента «**РОССА**», а также об ассоциировании сопоставляемых товарных знаков друг с другом в целом и о возможности восприятия потребителями оспариваемого товарного знака в качестве части серии товарных знаков лица, подавшего возражение.

Кроме того, лицо, подавшее возражение, просит принять во внимание положения пункта 1 статьи 6-quinquies Конвенции по охране промышленной собственности (заключена в Париже 20.03.1883, ред. от 02.10.1979), а именно известность обозначения на рынке и иные обстоятельства фактического использования, ссылаясь на affidavit (справку), рекламные материалы, а также на сайты в сети Интернет: https://otzovik.com/reviews/igrisloe_vino_rocca_dei_forti_brut/, <https://irecommend.ru/content/vino-igrisloe-beloe-bryut-rocca-dei-forti-prosecco>, https://www.vinofan.ru/inf/blog/pst_aromatniy-mir-18-7-2017/.

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1083372 недействительным в отношении всех товаров 33 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

(1) распечатка сведений о знаке по международной регистрации № 952154 с переводом на русский язык;

(2) справка лица, подавшего возражение, от 26.05.2020 с переводом на русский язык;

(3) копии страниц каталогов «Ароматный мир»;

(4) распечатки с сайтов <https://amwine.ru/catalog/vino/filter/producer-is-togni/>,
http://catalog.expocentr.ru/catalog.php?wyst_id=100&stand_id=42285,
<https://winestyle.ru/champagnes-and-sparkling/togni/>, <https://lwine.ru/champagnes-and-sparkling/rocca-dei-forti/>,
https://otzovik.com/reviews/igristoe_vino_rocca_dei_forti_brut/,
<https://irecommend.ru/content/vino-igristoe-beloe-bryut-rocca-dei-forti-prosecco>,
<https://irecommend.ru/content/vkusnoe-ne-rezkoe>,
https://www.vinofan.ru/inf/blog/pst_aromatniy-mir-18-7-2017.

Правообладатель, извещенный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв по его мотивам, в котором выразил несогласие с позицией лица, подавшего возражение, относительно сходства оспариваемого и противопоставленного товарных знаков.

Так, проведя собственный сравнительный анализ, правообладателем сформулирован вывод о наличии фонетических, визуальных и смысловых отличий у сравниваемых обозначений. Кроме того, в отзыве поясняется, что элемент «**РОССА**» характерен для винной индустрии (в наименовании производителя) и еще по этой причине обладает слабой различительной способностью (слова «abbazia», «abtei», «ansitz», «burg», «castello», «kloster», «rocca», «schlofl», «stift», «torre», «villa» характерны для фермерства и винной индустрии в частности), в связи

с чем сравнению подлежат, прежде всего, сильные элементы товарных знаков «**CERRINA**» и «**DEI FORTI**».

Дополнительно в отзыве приведены сведения о товарных знаках иных лиц, зарегистрированных для товаров 33 класса МКТУ, включающих элемент «**РОССА**»

Rocca
(«**Altiera**», «**ANGELICA ROCCA**», «», «», «**ROCCA SVEVA**», «**Rocca Savina**», «**VILLA ROCCA**»).

Правообладатель полагает возможным проведение аналогии с массивом товарных знаков, содержащих элемент «**CHATEAU**», сосуществующих в отношении товаров 33 класса МКТУ. При этом правообладателем обращено внимание на факт длительного (более 20 лет) мирного сосуществования сравниваемых регистраций на территории страны происхождения – Италии, а также в других странах.

В отзыве приведены доводы о том, что обозначение «**ROCCA CERRINA**» представляет собой название части фермерского хозяйства «**CASTELLO DEL ROGGIO**» на севере Италии, расположенного в провинции Асти и принадлежащего правообладателю. Оспариваемый товарный знак только некоторые вина Пьемонте (Piedmonte), имеет давнюю историю, хорошо известен потребителям, в том числе российским (приведены ссылки на сайты в сети Интернет: <https://if-wines.ru/catalog/belye-vina-italiya/rocca-cerrina-barbera-d-asti-docg/>, <http://www.vinomassmarket.ru/winecard.php?wine=531>, <https://b2b-postavki.ru/predstavitel/bodegas-murviedro-sa-bodegas-murviedro-sa.html>).

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения.

К отзыву приложены следующие материалы:

(5) распечатка результатов поиска среди товарных знаков по запросу с критериями: «госса», «33», «RU», «RU, WO»;

(6) копии рекламных буклетов с переводом на русский язык, заверенным переводчиком.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (03.10.2019) распространения правовой охраны знака по международной регистрации № 1083372 на территорию Российской Федерации охраноспособность указанного знака оценивается, исходя из требований Кодекса и Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступивших в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 6 (2) 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.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость

звук, 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;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: 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, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги

по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Оспариваемый знак « **ROCCA CERRINA** » по международной регистрации № 1083372 представляет собой словесное обозначение, выполненное заглавными буквами латинского алфавита в одну строку в стандартной шрифтовой манере. Правовая охрана знаку по международной регистрации № 1083372 на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ – «*вина и игристые вина*» (wines and sparkling wines).

Противопоставленный в возражении знак по международной регистрации № 952154 представляет собой словесное обозначение « **ROCCA DEI FORTI** », выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита в одну строку. Знаку по международной регистрации № 952154 правовая охрана в России предоставлена в отношении товаров «*вина*» (wines) 33 класса МКТУ (приоритет от 21.12.2007 по дате международной регистрации). Срок действия исключительного права указанного товарного знака продлен до 21.12.2027.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленных в возражении товарных знаков показал, что они включают тождественную часть «**РОССА**», что, тем не менее, не является достаточным основанием для установления сходства сравниваемых обозначений в целом по следующим причинам.

Прежде всего, необходимо учитывать значительную фонетическую длину каждого из сравниваемых обозначений. Совпадение только первых двух слогов не приводит к сходному звучанию знаков в целом, поскольку последующие слоги существенно различаются, и различающихся слогов больше (три).

Поскольку словесные обозначения «**ROCCA CERRINA**» и «**ROCCA DEI FORTI**» представляют собой слова иностранного происхождения, имеют значения в итальянском языке, следует учитывать наличие смысловых отличий сопоставляемых обозначений.

Так, слово «**РОССА**» в переводе с итальянского означает «крепость, утес, скала», слово «**FORTI**» является формой прилагательного «forte», означающего, в

частности, «сильный, крепкий, основательный»), слово «**CERRINA**» представляет собой имя собственное. При этом следует упомянуть, что описание противопоставленного знака содержит сведения о его значении как «сильная цитадель» (1), а в описание оспариваемого знака указано значение «скала «**CERRINA**».

Изложенное позволяет заключить различие смысловых значений сопоставляемых обозначений. Вместе с тем, принимая во внимание возможное отсутствие у российских потребителей достаточных знаний итальянского языка, коллегия поясняет, что наиболее вероятным для среднего российского потребителя является восприятие сравниваемых обозначений как имен собственных. Данный вывод обусловлен тем, что существует немало известных людей, носящих фамилию или имя «**РОССА**» (<https://ru.wikipedia.org/wiki/Рокка>): Рокка, Анджело (1545-1620) – итальянский филолог, Рокка, Джорджо (род. 1975) – итальянский горнолыжник, Рокка, Лодовико – итальянский композитор, Рокка, Луис – англичанин итальянского происхождения, сыгравший важнейшую роль в истории «Манчестер Юнайтед», Рокка, Олави – финский пятиборец, финский пятиборец, бронзовый призер летних Олимпийских игр в Хельсинки (1952), Рокка, Стефания (род. 1971) – итальянская актриса, Рокка, Франческо – итальянский футболист и футбольный тренер.

Как известно, для идентификации конкретного лица принято использовать сочетание имени и фамилии. В данном случае оба сравниваемых товарных знака способны восприниматься как фамилия и имя конкретных лиц.

При таких обстоятельствах коллегия не усматривает оснований для признания сравниваемых знаков сходными по смысловому признаку сходства.

Что касается визуального критерия, то сопоставляемые обозначения обладают разной визуальной длиной, имеют только в меньшей части совпадающий набор графем, что не обеспечивает их сходство в целом.

Вышеизложенный анализ позволяет сделать вывод о том, что, несмотря на наличие совпадающей части «**РОССА**», сравниваемые обозначения не производят в целом общего зрительного впечатления, имеют достаточные фонетические отличия

и не имеют смыслового сходства. Указанное свидетельствует о возможности признания сравниваемых товарных знаков несходными друг с другом в целом.

В качестве подтверждения довода возражения о том, что оспариваемый товарный знак нарушает исключительные права лица, подавшего возражение, на знак «**ROCCA DEI FORTI**», представлены материалы (2) – (4), анализ которых показал следующее.

Лицо, подавшее возражение («**TOGNI S.P.A.**», Италия), является производителем вин, базирующимся в Италии. В представленных каталогах (3) российского ритейлера проиллюстрирована продукция «**ROCCA DEI FORTI**», которая рекламировалась ранее даты распространения правовой охраны оспариваемой регистрации на территорию Российской Федерации. Объем реализации в России продукции лица, подавшего возражение, маркированной противопоставленным товарным знаком, согласно справке (2) за период 01.01.2014-03.10.2019 составил 540 312 штук.

В свою очередь, правообладателем представлены сведения рекламных буклетов (6), иллюстрирующих характер нанесения оспариваемого товарного знака на товары, а также указано на сведения сети Интернет, где размещены предложения к продаже товаров правообладателя.

Ознакомившись с представленными сторонами сведениями о применении сравниваемых товарных знаков для маркировки продукции, коллегия поясняет, что из имеющихся материалов невозможно прийти к выводу о наличии иных дополнительных обстоятельств, обуславливающих возможность смешения товарных знаков на рынке.

Известность товаров лица, подавшего возражение, представленными материалами не подтверждена. Наличие товаров в продаже само по себе не свидетельствует об известности средства их индивидуализации.

Анализ однородности товаров, указанных в перечне оспариваемой регистрации, и товаров, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, показал, что все товары сравниваемых

перечней относятся к родовому наименованию товаров «алкогольная продукция», что обуславливает однородность этих товаров.

Однако, оценивая соответствие оспариваемой регистрации требованиям, предусмотренным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса, коллегия считает обоснованными доводы правообладателя о существовании значительного числа товарных знаков, зарегистрированных в отношении товаров 33 класса МКТУ, содержащих элемент «ROCCA» (например, знак «**ROCCA ANTICA**» по международной регистрации № 797214, знак «**ROCCA SAVINA**» по международной регистрации № 714776, знак «**ROCCA DI MONTEMASSI**» по международной регистрации № 924677, знак «**VILLA ROCCA**» по международной регистрации № 1128119, товарный знак «**Rocca Rotta**» по свидетельству № 395633, товарный знак «**Rocca Altiera**» по свидетельству № 563982).

Таким образом, доводы возражения о несоответствии оспариваемой регистрации пункту 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть признаны убедительными.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 02.07.2020, оставить в силе правовую охрану на территории Российской Федерации знака по международной регистрации № 1083372.