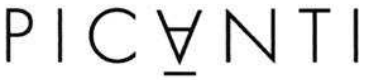


ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью IV 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, рассмотрела возражение от 02.04.2015, поданное компанией «Fratelli Martini Secondo Luigi S.p.A.», Италия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 503490, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2011726165, поданной 12.08.2011, зарегистрирован 09.01.2014 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 503490 на имя ООО «РОСГЛАВВИНО», г. Краснодар (далее – правообладатель) в отношении товаров 33, услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак  [1] (ПИКАНТИ) выполнен буквами латинского алфавита, при этом латинская буква «А» выполнена перевернутой с подчеркиванием.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило возражение от 02.04.2015, в котором выражено мнение о несоответствии оспариваемого товарного знака [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак [1] является сходным до степени смешения с

комбинированным знаком  [2] по международной регистрации

№ 786367 с конвенционным приоритетом от 23.04.2002, правовая охрана которому предоставлена на имя лица, подавшего возражение;

- сходство оспариваемого знака [1] и противопоставленного знака [2] обусловлено тем, что они включают фонетически тождественные словесные элементы «CANPI», которые также характеризуются высокой степенью графического сходства;

- сходство до степени смешения сравниваемых знаков [1] и [2] обусловлено сходством их словесных элементов;

- словесный элемент «CANPI» знака [2] является фантазийным в отношении товаров 33 класса МКТУ, расположен в центральной верхней части и выполняет основную индивидуализирующую нагрузку;

- сравниваемые словесные элементы знаков [1] и [2] характеризуются высокой степенью фонетического сходства: наличие пяти полностью совпадающих звуков «CANPI», наличие двух совпадающих слогов, близость состава гласных/согласных звуков, падение ударения на тождественный слог «-CAN-» [1] / «CAN-» [2];

- при анализе сравниваемых знаков имеет место полное фонетическое вхождение словесного элемента «CANPI» [2] в оспариваемый знак [1];

- фонетическое отличие словесных элементов знаков [1] и [2] заключается в двух звуках (пи-), визуальное отличие заключается всего в двух буквах «PI-», при этом некоторое отличие в виде шрифтов, использованных для оформления словесных элементов, является несущественным;

- визуальное сходство словесных элементов знаков [1] и [2] заключается в совпадающих пяти буквах «CANPI», все буквы выполнены прописными с использованием латинского алфавита;

- оригинальное выполнение буквы «А» в перевернутом виде с подчеркиванием не влияет существенным образом на различительную способность знака [1], поскольку даже в таком оформлении она воспринимается однозначно;

- в ходе повседневных покупок в памяти потребителей не откладываются все детали обозначений, служащих для индивидуализации товаров;

- существует вероятность того, что оспариваемый товарный знак [1] будет восприниматься как производное от обозначения «CANPI» [2], образованного путем добавления к нему приставки «PI-»;

- фонетический и графический критерии сходства являются в данном случае основными, поскольку оспариваемый товарный знак [1] не обладает лексическим значением;
- оспариваемый товарный знак [1], являясь фантазийным, вызывает ассоциации с Италией, благодаря традиционному окончанию на «-и», используемому также в итальянских именах и фамилиях;
- риск восприятия потребителями оспариваемого товарного знака [1] как нового обозначения в линейке продукции лица, подавшего возражение, крайне высок;
- товары 33 класса МКТУ «алкогольные напитки» знака [1] являются либо тождественными товарам 33 класса МКТУ, присутствующим в перечне противопоставленного знака [2], либо представляют собой общее родовое понятие по отношению к другим перечисленным товарам;
- однородность сравниваемых товаров 33 класса МКТУ также обусловлена тем, что они изготавливаются из одинакового сырья, имеют сходные условия сбыта, могут размещаться на одних и тех же полках продуктовых магазинов, супермаркетов, являются товарами недорогой ценовой категории, приобретаются от случая к случаю, являются товарами широкого потребления, краткосрочного пользования и т.д.;
- компания лица, подавшего возражение, была основана в 1947 году двумя братьями Секондо и Луиджи Мартини;
- семья «Fratelli Martini Secondo Luigi S.p.A.» всегда работала с итальянскими сортами винограда;
- компания лица, подавшего возражение, гордится тем, что контролирует весь цикл производства вина – от прессования винограда до розлива в бутылки и продажи;
- компания лица, подавшего возражение, завоевала многочисленные призы и награды, получила международные сертификаты качества;
- вино, маркируемое противопоставленным знаком [2], производится с 2002 года и воплощает в себе самые известные и популярные итальянские традиции, ценности, при этом было специально разработано оформление бутылки;
- серия вин, маркируемая обозначением «CANTI», высоко ценится мировыми потребителями, так в 2008 году было продано более 12 миллионов бутылок, а в

целом, со времени появления этих вин на рынке общие продажи продукции выросли более чем в 2,5 раза;

- на сегодняшний день вино, маркируемое обозначением «CANTI», поставляется в 49 стран;

- вина, маркируемые обозначением «CANTI», широко представлены и на российском рынке, для российских потребителей создана русскоязычная версия сайта <http://www.cantiwinestyle.com/ru>, посвященного этим винам;

- продукция лица, подавшего возражение, зарегистрирована надлежащим образом, на территории Российской Федерации выданы регистрационные свидетельства (самое раннее 05.05.2011, то есть до даты приоритета знака [1] 12.08.2011) в отношении широкого ассортимента вин;

- продукция, маркируемая обозначением «CANTI», продается в Российской Федерации, известна соответствующему кругу потребителей;

- существует риск того, что потребители будут воспринимать сходное с обозначением «CANTI» до степени смешения обозначение «PICANTI» [1], предназначенное для однородных товаров 33 класса МКТУ, как производное от знака «CANTI» [2] и продолжение линейки продукции того же изготовителя.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 503490 [1] в отношении товаров 33 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов лицо, подавшее возражение, представило следующие материалы:

- информация о компании лица, подавшего возражение – [3];

- информация о винах, маркируемых обозначением «CANTI» - [4];

- распечатка с сайта <http://winestyle.ru> - [5];

- распечатки из реестра свидетельств о государственной регистрации (единая форма Таможенного союза, российская часть) - [6].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении от 02.04.2015, на заседании коллегии, состоявшемся 27.08.2015, представил отзыв по мотивам данного возражения, доводы которого сведены к следующему:

- оспариваемый знак [1] и противопоставленный знак [2] не ассоциируются друг с другом в целом, регистрация знака [1] произведена правомерно, в соответствии с требованиями действующего законодательства;
- оспариваемый товарный знак [1] ассоциируется с прилагательным «пикантный», от которого и было образовано это фантазийное слово путем использования корня «PICANT» (ПИКАНТ) и фантазийного окончания «I» (И);
- идентичную фонетику прилагательное «пикантный» имеет в испанском (picante), итальянском (piccante), немецком (pikant), латышском (pikantais) и других языках;
- использование в оспариваемом знаке [1] корня «PICANT» (ПИКАНТ) обуславливает его лексическое значение - пикантный;
- словесный элемент «CANTI» противопоставленного знака [2] имеет перевод с итальянского языка на русский язык - песни;
- слова с корнем «CANT» встречаются в словарях различных европейских языков и в ряде значений так или иначе связаны с пением и весельем;
- на российском рынке широко известны итальянские вина «КЪЯНТИ» (CHIANTI) – сухие красные вина, производимые в регионе Тоскана и имеющие категорию «названия контролируемого по происхождению» (см. <https://ru.wikipedia.org>);
- при восприятии противопоставленного знака [2] возникает устойчивая ассоциация с итальянскими винами «КЪЯНТИ» (CHIANTI);
- в отношении сопоставляемых знаков [1] и [2] была проведена лингвистическая экспертиза, по заключению которой сравниваемые знаки также не обладают признаками сходства до степени смешения;
- анализ сопоставляемых знаков [1] и [2] показал существенные различия на графическом и семантическом уровнях, а также некоторые фонетические совпадения, не являющиеся определяющими;
- по результатам социологического исследования, проведенного в июне-июле 2015 года в столицах Федеральных округов Российской Федерации (Центральный, Приволжский, Сибирский, Южный, Северо-Западный, Уральский, Северо-Кавказский) Фондом содействия изучению общественного мнения «ВЦИОМ», установлено, что большинство потребителей отличает продукцию 33 класса МКТУ,

маркируемую сравниваемыми знаками [1] и [2], а также полагает, что эта продукция производится различными компаниями;

- заведующий лабораторией социологической экспертизы Института социологии РАН И.В. Батыков провел подробный анализ и в своем отзыве отмечает, что уровни сходства знаков [1] и [2] ничтожны малы как с юридической, так и социологической точек зрения;

- полученные значения свидетельствуют об отсутствии сходства знаков [1] и [2] и отсутствии введения потребителей в заблуждение.

В подтверждение своих доводов правообладателем были представлены:

- отчет Фонда содействия изучению общественного мнения «ВЦИОМ» - [7];

- отзыв Лаборатории социологической экспертизы ФГБУН Института социологии РАН на отчет Фонда «ВЦИОМ» - [8];

- заключение специалиста по результатам лингвистического исследования - [9];

- сведения из сети Интернет о винах, маркируемых знаками [1] и [2] - [10].

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, в частности, предусмотренным пунктом 2 (2) статьи 1512 Кодекса, может быть подано в палату по патентным спорам заинтересованным лицом.

Подача возражения была осуществлена от имени компании «Fratelli Martini Secondo Luigi S.p.A.», Италия, являющейся владельцем исключительного права на знак [2]. Факт наличия «старшего» исключительного права лица, подавшего возражение, иллюстрирует его заинтересованность в подаче данного возражения в отношении испрашиваемого объема притязаний при оспаривании знака [1] по сходству.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения от 02.04.2015, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (12.08.2011) приоритета оспариваемого товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 2 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.

Согласно требованиям пункта 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего 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. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Оспариваемый товарный знак  [1] по свидетельству № 503490 с приоритетом от 12.08.2011 является словесным, выполнен заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом черного цвета. Буква «Ā» выполнена перевернутой и подчеркнута снизу. Знак [1] зарегистрирован, в том числе в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Графическое исполнение элемента «Ā» в виде перевернутой буквы с подчеркиванием не приводит к утрате словесного характера оспариваемого знака [1] и он однозначно прочитывается как «PISCANTI» - «ПИКАНТИ».



Противопоставленный знак [2] по международной регистрации № 786367 с конвенционным приоритетом от 23.04.2002 является комбинированным. Словесный элемент «CANTI» выполнен заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом черного цвета на золотистом фоне и расположен в верхней части знака [2]. Изобразительный элемент представлен прямоугольником, часть которого занимает яркая графическая композиция в виде квадрата, поле которого представлено стилизованным изображением цветка розы. Правовая охрана знаку [2] предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 33 класса МКТУ «voissons alcoolisées (à l'exception des bières)» («алкогольные напитки (за исключением пива)») в красно-черно-бело-золотом цветовом сочетании.

Согласно пункту 3 «Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство», утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 № 197, оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цвето-графического решения и др.

Сравнительный анализ сходства оспариваемого знака [1] и противопоставленного товарного знака [2] показал следующее.

Анализ по фонетическому фактору сходства знака [1] и словесного элемента «CANTI» противопоставленного знака [2] показал близость произношения словесных элементов «PICANTI» («ПИКАНТИ») - «CANTI» («КАНТИ»), обусловленное одинаковым составом согласных звуков (с-п-т-) и гласных звуков (-а-и). Вместе с тем, первый слог «PI-» удлиняет звуковой ряд оспариваемого знака [1] и способен придавать ему фонетическое отличие от противопоставленного знака [2].

Сравнительный анализ по семантическому критерию сходства знака [1] и словесного элемента «CANTI» противопоставленного знака [2] показал следующее. Словесный элемент «CANTI» знака [2] имеет перевод с итальянского на русский

язык: песни, песнопения (см. Интернет-словари: <http://www.translate.ru>; <http://translate.google.ru/>, а также лингвистическое исследование [9]), в то время как знак «PICANTI» [1] не обладает смысловым значением согласно общедоступным словарям. Вместе с тем, в материалах отзыва правообладатель приводит данные по ассоциациям фантазийного обозначения «PICANTI» [1] с прилагательным итальянского языка «piccante», которое переводится на русский язык как «пикантный, острый, терпкий» [9]. Следовательно, семантические образы, заложенные в сопоставляемых знаках [1] и [2] различны.

Сравнительный анализ по графическому критерию сходства оспариваемого знака [1] и противопоставленного знака [2] показал следующее. Несмотря на то, что словесные элементы «PICANTI» [1] и «CANTI» знака [2] выполнены буквами одного алфавита (латинский), сравниваемые знаки производят различное общее зрительное впечатление. В противопоставленном знаке [2] центральное положение занимает яркий графический элемент в виде цветка розы. В оспариваемом знаке [1] отсутствуют изобразительные элементы, вместе с тем, характерное изображение элемента «Ã» в виде перевернутой буквы с подчеркиванием влияет на общее визуальное восприятие знака [1].

Проведенный анализ позволяет коллегии сделать вывод об отсутствии сходства сравниваемых знаков [1] и [2] по семантическому и графическому критериям сходства словесных обозначений. При этом первый для восприятия потребителем слог «PI-» знака [1] также способствует формированию звукового отличия знака [1] от словесного элемента «CANTI» знака [2].

Указанное обуславливает отсутствие ассоциирования сравниваемых знаков [1] и [2] друг с другом в целом, что свидетельствует об отсутствии сходства.

Сравнение перечней товаров 33 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана сравниваемым знакам [1], [2] с целью определения их однородности, показало следующее.

В отношении однородности сравниваемых товаров 33 класса МКТУ коллегия отмечает следующее. Товары 33 класса МКТУ знака [1] и противопоставленного знака [2] однородны, поскольку соотносятся как вид-род, так как сравниваемые перечни включают как обобщенные родовые понятия товаров 33 класса МКТУ [1,2],

так и детальный перечень видов товаров того же класса [1]. Сравнимые товары имеют общее назначение (для питья), условия сбыта (оптом и в розницу), являются товарами краткосрочного пользования.

Вместе с тем, коллегией принято во внимание, что согласно представленным материалам лица, подавшего возражение [3-6], а также правообладателя [10] товары 33 класса МКТУ (а именно, вина), маркируемые обозначением «САНТИ» и оспариваемым знаком [1], обладают разной ценовой категорией. Так, продукция, маркируемая знаком [1], обладает гораздо меньшей стоимостью (например, 166,3 рубля за одну бутылку [10]), чем продукция, маркируемая обозначением «САНТИ», реализуемая конечному потребителю по стоимости, варьируемой от 500 до 3157 рублей за одну бутылку [3-6]. Таким образом, несмотря на то, что сравниваемые товары 33 класса МКТУ относятся к одному родовому понятию «алкогольные напитки», их встречаемость на одних и тех же полках снижается, поскольку алкоголь дорогой и дешевой ценовой категории размещается на прилавках магазинов по-разному. Соответственно, и конечный потребитель этой продукции также разный: в силу финансового дохода.

Учитывая отсутствие сходства, однородные товары 33 класса МКТУ, маркированные сравниваемыми знаками [1] и [2], не будут смешиваться в гражданском обороте, и у потребителя не возникнет представления о принадлежности товаров 33 класса МКТУ одному производителю.

Коллегией также приняты во внимание представленные правообладателем отчет Фонда содействия изучению общественного мнения «ВЦИОМ» [7], отзыв Лаборатории социологической экспертизы ФГБУН Институт социологии РАН на отчет Фонда «ВЦИОМ» [8], а также заключение специалиста по результатам лингвистического исследования [9]. Так, согласно отчету [7] большинство респондентов (81,9 %) отличают при покупке вино, маркируемое сравниваемыми знаками [1] и [2], а также этикетки, используемые для этих вин (89,2 % респондентов). В отчете [7] также отмечено, что 72,3 % респондентов считают, что анализируемые вина производятся разными компаниями. Согласно отзыву [8] при проведении социологического исследования не выявлено существенных нарушений научно-методических норм и правил, принятых для подобного рода исследований.

Там же отмечено, что значения, которые удалось получить в опросе Фондом «ВЦИОМ», свидетельствуют об отсутствии сходства и введения потребителей в заблуждение. Лингвистическое исследование [9] также свидетельствует о том, что в ходе анализа сравниваемых знаков [1] и [2] «выявлены существенные различия на графическом и семантическом уровнях, установленные совпадения на фонетическом уровне не являются определяющими. Товарный знак «CANTI» не является сходным до степени смешения с товарным знаком «PICANTI»».

Лицом, подавшим возражение, не были представлены документы, опровергающие материалы правообладателя [7-9].

Таким образом, у коллегии нет оснований считать, что регистрация оспариваемого знака [1] произведена в нарушение требований, регламентированных пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения от 02.04.2015, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 503490.