

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 Групп 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 6л.;
- 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».

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в деле лиц, коллегия признала доводы возражения убедительными.

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].

При проведении анализа оспариваемого знака коллегией было установлено, что основным, «сильным» элементом, по которому знак (и, как следствие, товары/услуги и их производители) идентифицируется потребителем, является словесный элемент «SENSI». Данный факт обусловлен тем, что данный словесный элемент занимает доминирующее положение по сравнению с элементами «18», «K», которые являются неохраняемыми элементами на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не имеют оригинального графического исполнения, а их

сочетание не создает иной уровень восприятия рассматриваемого обозначения, отличный от восприятия отдельных входящих в его состав элементов.

Так, сопоставительный анализ обозначений «SENSI»/«SENSIMI»/«Сэнсими» показал их фонетическое сходство, обусловленное вхождением словесного элемента «SENSI» оспариваемого знака в противопоставленные знаки [1-2]. Наличие в словесных элементах «SENSIMI»/«Сэнсими» противопоставленных товарных знаках окончаний «-MI»/«-МИ» не оказывает решающего влияния при установлении звукового сходства, поскольку в данном случае основным является совпадение пяти первых букв, с которых начинается прочтение сравниваемых обозначений.

Что касается визуально признака сходства, то следует отметить, что графические отличия носят второстепенный характер в отношении обозначений, выполненных стандартными шрифтовыми единицами.

Отсутствие сведений о смысловом значении словесных элементов «SENSIMI»/«Сэнсими» противопоставленных товарных знаков [1-2] не позволяет провести оценку по семантическому признаку.

Что же касается словесного элемента «SENSI» оспариваемого знака, то он имеет значение в итальянском языке – «чувства» и во французском языке – «смысл» см. Интернет словари.

Однако, в силу того, что значение слова «SENSI» мало знакомо среднему российскому потребителю, значение семантического фактора сходства не будет играть определяющей роли при восприятии данных обозначений потребителями.

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.

Оценивая изложенные обстоятельства в совокупности, коллегия пришла к выводу об обоснованности доводов поступившего возражения о том, что правовая

охрана знаку по международной регистрации №1174331 на территории Российской Федерации в отношении товаров 33 класса МКТУ была предоставлена в нарушение требований, предусмотренных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Аргумент, лица подавшего возражение, о своей хозяйственной деятельности, а также об известности в мире его продукции, не подтвержден фактическими данными и не опровергает вывода о сходстве рассматриваемых обозначений до степени смешения в отношении однородных товаров, в связи с чем, указанный довод не может быть учтен в рамках требований, предусмотренных пунктом 6 статьей 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 02.05.2017, признать предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1174331 недействительным полностью.