

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 от 29.04.2015, поданное ООО «Состра», Московская обл. (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №496568, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2011732815 с приоритетом от 05.10.2011 зарегистрирован 24.09.2013 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №496568 в отношении товаров 05, 30 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ООО «Алтайский кедр», Алтайский край, г.Барнаул (далее - правообладатель).

Оспариваемый товарный знак является комбинированным, представляющим собой черный квадрат, внутри которого по вертикали размещены два иероглифа золотого цвета. Под ними горизонтально расположен словесный элемент «Сэнсэй», выполненный золотым цветом буквами русского алфавита с заглавной буквы «С» в оригинальной графической манере.

В возражении от 29.04.2015 оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем серии товарных знаков со словесным элементом «СЭН СОЙ», «СЭНСОЙ» по свидетельствам

№№252736 (1), 339313 (2), 387705 (3), 260651 (4), имеющими более ранний приоритет и зарегистрированных в отношении товаров 29, 30, 31 классов МКТУ;

- оспариваемый товарный знак является фонетически сходным с товарными знаками «СЭН СОЙ», «СЭНСОЙ» по свидетельствам №№252736 (1), 339313 (2), 387705 (3) по звуковому сходству, поскольку имеет место наличие совпадающих звуков, расположение совпадающих звуков по отношению друг к другу, наличие совпадающего слога «сэн» и его расположение, число слогов в обозначениях, характер совпадающих частей обозначений, ударение;

- графическое сходство вышеуказанных товарных знаков обусловлено общим зрительным впечатлением, одинаковым видом шрифта, характерным написанием букв, одинаковым алфавитом;

- смысловое сходство сравниваемых товарных знаков основано на подобии заложенных в обозначениях понятий, идей;

- оспариваемый комбинированный товарный знак и противопоставленный комбинированный товарный знак по свидетельству №260651 (4), несмотря на визуальные отличия, ассоциируются друг с другом в целом, благодаря фонетическому, визуальному и семантическому сходству их словесных элементов, являющихся доминирующими, следовательно, сходными до степени смешения;

- рассматриваемый товарный знак сходен с противопоставленными товарными знаками (1-4), принадлежащими лицу, подавшему возражение, следовательно, может восприниматься потребителем как один из знаков этой серии;

- товары 30 класса МКТУ, указанные в перечне оспариваемой регистрации, за исключением «мороженое, мороженое фруктовое, сода пищевая», являются однородными с товарами 30 класса МКТУ, приведенными в перечне товарных знаков (1, 2, 4) и с частью товаров 29, 31 классов МКТУ противопоставленного знака (3), поскольку они соотносятся друг с другом как род-вид, имеют одно назначение, круг потребителей;

- продукция, маркированная серией товарных знаков (1-4), активно продвигается на российском рынке (посредством рекламы, участием в выставках, через супермаркеты, рестораны), постоянно расширяя свой ассортимент;

- соевый соус под названием «СЭН СОЙ» стал победителем премии «Товар Года» 2011-2012 г.г.;

- с 2002 г. действует сайт с доменным именем [www.sotra.ru](http://www.sotra.ru), где размещена информация о компании, её продукции и достижениях;

- товары ООО «Состра» производятся под «зонтичным» брендом «СЭН СОЙ» («SEN SOY»), которые стали своего рода визитной карточкой и служат прекрасным средством индивидуализации продукции. В этой связи на имя лица, подавшего возражение, помимо противопоставленных товарных знаков (1-4) были зарегистрированы следующие товарные знаки со словесным элементом «СЭНСОЙ», «СЭН СОЙ», «SEN SOY» по свидетельствам №№ 424421, 492225, 491322;

- учитывая вышеизложенное и на основании представленных лицом, подавшим возражение, документов можно сделать вывод о широкой известности на рынке продукции ООО «Состра» под марками «СЭНСОЙ», «СЭН СОЙ», «SEN SOY», за счёт длительности использования товарных знаков на товарах и активного продвижения последних производителем.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №496568 недействительным частично, сохранив её действие в отношении части товаров 30 класса - «мороженое, мороженое фруктовое, сода пищевая».

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

- распечатка информации из Википедии (5);

- копии Постановлений Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 № 3691/06; от 18.07.2006 № 2979/06 (6);

- данные Всероссийской переписи населения 2010 года по владению иностранными языками (7);

- распечатка информации с сайта Центра регистрации доменов [www.nic.ru](http://www.nic.ru), с сайта [www.sotra.ru](http://www.sotra.ru) (8);

- технические условия (ТУ 9162-005-56887222-2003); сертификат соответствия №РОСС RU.AIO08.H00621; санитарно-эпидемиологическое заключение №50.15.01.916.П.30446.12.3 и приложение к нему (9);

- договор поставки товара № В-1 от 02.10.06, спецификация к договору от 10.10.06 (10);

- договор № 404 о производстве и размещении рекламного материала от 04.04.13, акт № 870 от 28.06.13, акт № 953 от 31.12.13, акт № 67 от 30.04.14, акт № 134 от 06.08.14; договор № 18-М/13 от 04.04.13, акт № 112 от 31.05.13; договор № 584/4М от 08.04.13, акт № 409 от 19.05.13, акт № 356 от 30.04.14, акт № 421 от 08.06.14 (11);

- товарные накладные и счёта-фактуры № 1217 от 28.09.11, № 890 от 10.05.12, № СБ0000001045 от 24.12.13, № СБ0000000213 от 11.03.15, № 2573 от 29.12.12, № СБ0000000314 от 02.04.14, № СБ0000001048 от 23.12.13, № СБ0000000603 от 10.06.14, № СБ0000000025 от 13.01.15, № 93 от 28.01.15 (12);

- публикации в периодических изданиях: Retail news, АиФ «Про кухню», Контрольная закупка, Гастрономъ, КОЛЛЕКЦИЯ РЕЦЕПТОВ (13);

- заявка-договор №2014031264 от 28.03.2014 на участие в выставке WORLDfood 2014, фотографии выставочного стенда; диплом победителя премии «Товар Года 2011», диплом (Серия В № 8263) Российского Фонда защиты прав потребителей, приглашение от ООО «Состра» на мастер-класс (14);

- распечатка информации с Facebook ([www.facebook](http://www.facebook)), ВКонтакте (<https://vk.com>) (15);

- распечатка информации с сайтов продавцов, дилеров ООО «Состра»: <http://asiafood4u.ru>, <http://asia-f.ru>, [www.boffo.ru](http://www.boffo.ru), [www.dukshop.ru](http://www.dukshop.ru) (16);

- данные из поисковых систем: Яндекс, Google, Bing (17);

- новостная информация с сайтов: <https://news.flexcom.ru>; [www.eda-server.ru](http://www.eda-server.ru), <https://www.sostav.ru> (18);

- отзывы покупателей на сайтах: [www.otzovik.com](http://www.otzovik.com), [lRecommend.ru](http://lRecommend.ru) (19);

- каталог, календарь, этикетки-упаковки, буклеты, рекламные проспекты, фото с прилавков супермаркета, копия чека (20);

- распечатки свидетельств на товарные знаки №№252736, 260651, 339313, 387705, 424421, 492225, 491322 (21).

Впоследствии в представленном лицом, подавшим возражение, дополнении к ранее поданному возражению от 29.04.2015 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 496568 приведены подробные доводы, касающиеся заинтересованности ООО «Состра» в подаче настоящего возражения. Также уточнены первоначально заявленные требования, а именно, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №496568 недействительным в отношении товаров 30 класса МКТУ, за исключением «мороженое, мороженое фруктовое, сода пищевая».

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении от 29.04.2015, отзыв по мотивам возражения не представил и на заседании коллегии отсутствовал.

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

С учетом даты (05.10.2011) приоритета товарного знака по свидетельству №496568 правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2., 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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 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.

Оспариваемый комбинированный товарный знак  по свидетельству №496568 представляет собой этикетку, выполненную в виде квадрата черного цвета. На фоне этикетки одно под другим расположены два иероглифа золотого цвета. В нижней части этикетки размещен словесный элемент «Сэнсэй», выполненный золотым цветом буквами русского алфавита с заглавной буквы «С» в оригинальной графической манере. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 05, 30 классов МКТУ.

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом.

Коллегией установлено, что лицо, подавшее возражение, является заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 496568 на основании следующего:

- ООО «Состра» является правообладателем серии товарных знаков со словесным элементом «СЭН СОЙ», «СЭНСОЙ» (1-4), имеющих более ранний приоритет, чем оспариваемый товарный знак;

- по мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак по свидетельству № 496568 сходен до степени смешения с его товарными знаками и зарегистрирован в отношении совпадающих и однородных товаров 30 класса МКТУ, что может причинить убытки и нанести ущерб его деловой репутации;

- лицо, подавшее возражение, производит товары 30 класса МКТУ и вкладывает значительные средства в рекламу и продвижение своей продукции, следовательно, товарные знаки, принадлежащие ООО «Состра», обладают высокой различительной способностью и узнаваемы потребителями на рынке.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие его требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №252736 (1) представляет собой словесное обозначение «СЭНСОЙ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №339313 (2) представляет собой словесное обозначение «**СЭН СОЙ**», выполненное заглавными буквами русского алфавита в оригинальной графической манере. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленный словесный товарный знак «**СЭН СОЙ**» по свидетельству №387705 (3) представляет собой идентичное изображение

описанного выше товарного знака (2). Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 29, 31 классов МКТУ.



Противопоставленный товарный знак  по свидетельству №260651 (4) представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изобразительных элементов в виде круга, перевязанного лентой, на которой расположен словесный элемент «СЭН СОЙ», выполненный в одинаковой манере исполнения, как и в товарных знаках (2, 3). Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.

В оспариваемом товарном знаке «сильным» элементом, обращающим на себя в первую очередь внимание потребителя, является словесный элемент «Сэнсэй». Включенные в рассматриваемый товарный знак иероглифы не понятны среднему российскому потребителю, в связи с чем будут восприниматься как некие ничего не значащие изобразительные элементы.

Противопоставленные лицом, подавшим возражение, товарные знаки (1-4) представляют собой серию знаков, принадлежащих лицу, подавшему возражение, в основе которых лежит словесный элемент «СЭНСОЙ»/«СЭН СОЙ», выполненный в качестве одного и двух слов, соответственно. При этом упомянутый словесный элемент «СЭН СОЙ» в составе противопоставленного товарного знака (4) являются наиболее значимым, поскольку изобразительные элементы в нем носят второстепенный характер по отношению к словесному элементу и служат фоном.

Таким образом, анализ на тождество и сходство оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков (1-4) целесообразно проводить в отношении словесных элементов «Сэнсэй»/«СЭНСОЙ» «СЭН СОЙ», так как именно в них заложено индивидуализирующее начало, позволяющее выделить товар по принадлежности его конкретному производителю среди аналогичных товаров других производителей.

Сопоставительный анализ сравниваемых товарных знаков позволяет прийти к выводу о фонетическом сходстве словесных элементов «Сэнсэй»/«СЭНСОЙ» «СЭН

СОЙ», поскольку имеет место тождество начальных частей обозначений «Сэн»/«СЭН» и сходстве конечных частей обозначений «сэй»/«СОЙ». При этом имеет место одинаковое расположение совпадающих звуков по отношению друг к другу и общее число слогов в обозначениях (два).

Таким образом, сравниваемые товарные знаки являются фонетически сходными, так как совпадают друг с другом по большинству признаков звукового сходства обозначений.

По графическому фактору сходства сопоставляемые товарные знаки следует признать сходными, поскольку словесные элементы выполнены буквами одного алфавита и шрифтом с близкой проработкой буквенных элементов.

Согласно Энциклопедическому словарю 2009 г. (смотри <http://dic.academic.ru/>) слово «Сэнсэй» [сэ; сэ́], -я; м. В восточных учениях и единоборствах: учитель, наставник.

В то время как противопоставленные словесные элементы «СЭНСОЙ» «СЭН СОЙ», выполненные в одно слово и с пробелом в два слова, не имеют смысловых значений.

На основании изложенного, провести сравнение данных обозначений по смысловому признаку не представляется возможным.

Указанное свидетельствует о превалировании фонетического и графического критериев сходства при установлении сходства сравниваемых товарных знаков в целом.

В связи с этим коллегия пришла к выводу о сходстве оспариваемого товарного знака по свидетельству №496568 с серией противопоставленных ему товарных знаков (1-4).

Анализ однородности перечней, указанных в сравниваемых товарных знаках, показал следующее.

В возражении оспаривается правомерность предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №496568 в отношении товаров 30 класса МКТУ, за исключением «мороженое, мороженое фруктовое, сода пищевая».

Вышеуказанные товары оспариваемого товарного знака являются однородными товарам 30 класса МКТУ, указанным в перечнях противопоставленных товарных знаков (1-2, 4), поскольку представляют собой товары, относящиеся к приправам, специям, пряностям, изделиям кондитерским (в том числе мучным), напиткам (и их заменителям), продуктам мучным (зерновым) и так далее, следовательно, соотносятся друг с другом как род-вид, имеют одинаковый круг потребителей и условия сбыта.

Кроме того, товары 30 класса МКТУ «тесто из бобов сои, травы огородные консервированные [специи]», приведенные в перечне оспариваемой регистрации являются однородными товарам 29 класса МКТУ «хьюмос (тесто из турецкого гороха)», товарам 31 класса МКТУ «травы пряно-вкусовые», указанным в перечне противопоставленного товарного знака (3), поскольку имеют одинаковое назначение, круг потребителей и условия реализации.

Угроза смешения сравниваемых знаков в отношении однородных товаров широкого (доступного) потребления усиливается тем, что более ранние товарные знаки имеют словесные элементы, объединяющие обозначения в одну серию, и, следовательно, маркировка однородных товаров сходными знаками обуславливает возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному лицу, что не соответствует действительности.

Коллегией также приняты во внимание представленные лицом, подавшим возражение, материалы (8-20), свидетельствующие о деятельности компании ООО «Состра», основанной в 2001 году, специализирующейся на выпуске различной продукции, маркированной товарными знаками (1-4). Продукция лица, подавшего возражение, представляет собой натуральные высококачественные соусы и всевозможные продукты для суши, в том числе, соевые соусы, соусы, приправы, васаби, имбирь, заправки для салатов, уксус, суши, морепродукты, лапша,

вермишель, кокосовое молоко, рисовая бумага, панировочная мука и хлопья, чипсы из морских водорослей, икра Тобико, азиатские деликатесы и так далее.

ООО «Состра» - первый в России промышленный производитель натурального соевого соуса «СЭН СОЙ», произведённого в соответствии с древними восточными традициями, ставшего победителем премии «Товар Года» 2011-2012 г.г.

С целью расширения линейки продукции на российском рынке лицом, подавшим возражение, были также зарегистрированы следующие товарные знаки: словесный товарный знак «SEN SOY» по свидетельству №424421, словесный товарный знак «СЭН СОЙ» по свидетельству №492225, комбинированный товарный

знак «» по свидетельству №491322 (21).

Продукция, маркированная товарными знаками, принадлежащими ООО «Состра» продается в супермаркетах, гостиницах, кафе, ресторанах. Значительные средства лицо, подавшее возражение, вкладывает в рекламу, участвует в выставках, проводит кулинарные конкурсы.

С 2002 года действует сайт с доменным именем [www.sotra.ru](http://www.sotra.ru), где размещена информация о компании, её продукции и достижениях.

С учетом изложенного коллегия пришла к выводу, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №496568 является сходным до степени смешения с серией противопоставленных товарных знаков в отношении однородных товаров. В связи с чем регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №496568 произведена в нарушение пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение от 29.04.2015 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №496568**

недействительным в отношении товаров 30 класса МКТУ «ароматизаторы, бадьян, бисквиты, блины, бриоши, булки, ванилин [заменитель ванили], ваниль [ароматическое вещество], вафли, вермишель, вещества ароматические кофейные, вещества подслащивающие натуральные, вещества связующие для колбасных изделий, глюкоза пищевая, горчица, дрожжи, загустители для пищевых продуктов, закуски лёгкие на базе риса, закуски лёгкие на базе хлебных злаков, заменители кофе, заменители кофе растительные, изделия кондитерские, изделия кондитерские для украшения новогодних елок, изделия кондитерские желеобразные, изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой, изделия макаронные, изделия пирожковые, йогурт замороженный, какао, какао-продукты, каперсы, карамели, каши молочные, киш [пироги-запеканки с мелко нарезанными кусочками сала], конфеты, конфеты лакричные, кофе, крахмал пищевой, крекеры, крупа кукурузная, крупы пищевые, кукуруза молотая, кукуруза поджаренная, кулебяки, кускус, кушанья мучные, лапша, лед для охлаждения, леденцы, мальтоза, мамалыга, марципаны, мед, молочко маточное пчелиное [за исключением используемого для медицинских целей], мука, мюсли, напитки какао-молочные, напитки кофейно-молочные, напитки кофейные, напитки на основе чая, напитки шоколадно-молочные, напитки шоколадные, напитки какао, настои нелекарственные, орех мускатный, пастилки [кондитерские изделия], патока, перец, петифуры, печенье, пироги, пицца, помадки [кондитерские изделия], попкорн, пралине, приправы, продукты зерновые, продукты мучные, продукты на основе овса, прополис, пряники, пряности, пудинги, равиоли, резинки жевательные [за исключением используемой для медицинских целей], рис, сахар, сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий, сладости, солод, соль для консервирования пищевых продуктов, соль поваренная, спагетти, специи, стабилизаторы для взбитых сливок, сухари, сухари панировочные, сэндвичи, тесто из бобов сои, торты фруктово-ягодные, травы огородные консервированные [специи], украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста, уксус, ферменты для теста,

**халва, хлеб, хлеб из пресного теста, хлопья из зерновых продуктов, цикорий, чай, чай со льдом, шоколад, экстракт солодовый, эссенции пищевые [за исключением эфирных эссенций и эфирных масел]».**