

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения возражения**

Коллегия в порядке, установленном частью 4 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 17.02.2016, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №544813, поданное по поручению компании MASI AGRICOLA S.P.A. E PER BREVITA M.AGRI S.P.A., Италия (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2014705725 с приоритетом от 25.02.2014 зарегистрирован 02.06.2015 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №544813 на имя Общества с ограниченной ответственностью "Терминал", 129515, Москва, ул. Академика Королева, д. 13, стр. 1 (далее – правообладатель) в отношении товаров 33 класса МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

В качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение

« **MASTI** »

», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

В возражении, поступившем в Роспатент 17.02.2016, оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пунктов 3(1), 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения по всем критериям сходства со знаком «MASI» по международной регистрации №923532, правовая охрана которому предоставлена на имя лица, подавшего возражение, в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ;

- оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя, порождая в сознании потребителя представление об определённом качестве товара, его изготовителе и месте происхождения, которое не соответствует действительности.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №544813 недействительным полностью.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №544813, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил свой отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- обозначение «MASTI» не вводит потребителя в заблуждение относительно производителя товаров или свойств товаров;

- лицом, подавшим возражения, не представлены доказательства фактического введения потребителя в заблуждения относительно товаров и их производителя;

- сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и международной регистрации № 923532 позволяет сделать вывод об отсутствии визуального, семантического и фонетического сходства обозначений;

- правообладатель просит внести изменения в перечень товаров принадлежащего ему товарного знака в следующей редакции: 33- коктейли; слабоалкогольные напитки.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения.

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

С учетом даты (25.02.2014) приоритета товарного знака по свидетельству №544813 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 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями, 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 учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №544813 представляет собой

**MASTI**

словесное обозначение «**MASTI**», выполненное заглавными буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации №923532 является словесным «MASI», выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Представленные в перечнях к рассматриваемым знакам товары 33 класса МКТУ относятся к одному роду – алкогольные напитки, совпадают по назначению, имеют одинаковый круг потребителей, сходные условия реализации. По указанным причинам следует признать однородными товары, в отношении которых предоставлена правовая охрана сопоставляемым знакам.

В ходе сравнительного анализа оспариваемого товарного знака и знака по международной регистрации было установлено следующее.

В словесных элементах «MASTI» и «MASI» совпадает 4 букв/звуков, расположенных в одинаковой последовательности. Отмеченное совпадение позволяет признать исследуемые слова фонетически сходными, поскольку они имеют одинаковые четко произносимые начальные части. Указанное имеет большое значение при восприятии словесных двусложных обозначений, поскольку внимание потребителя концентрируется, в первую очередь, на первых звуках.

На основании изложенного коллегия установила сходство сопоставляемых обозначений по фонетическому фактору сходства словесных обозначений.

Сравниваемые обозначения также сходны друг с другом в графическом отношении, поскольку выполнены большими буквами латинского алфавита. Имеющиеся отличия (в виде начертания одной буквы и толщины линий) носят второстепенный характер, не оказывающий существенного влияния на восприятие знака в целом

Что касается семантики обозначений, то коллегией установлено следующее.

«MASI» - историческое винодельческое хозяйство, отражающее историю венецианской семьи и их виноградников. Компания MASI была названа в честь своего первого виноградника Vaio dei Masi, который был приобретен семьей Боскаини в конце XVIII века. Однако, нет сведений о широкой информированности среднего российского потребителя о существовании данного географического объекта.

«MASTI» – смысловое значение данного словесного элемента установить не представляется возможным, что позволяет отнести его к фантазийному элементу. Довод правообладателя о том, что «MATSI» воспринимается в смысле русского слова «МАСТИ» (один из четырех отделов колоды игральных карт, с особыми знаками; красные масти: бубны и червы, а черные: пики и трефы) является неубедительным, поскольку не подтверждается фактическими документами.

В этой связи коллегия полагает, что значение семантического фактора сходства снижено.

Таким образом, товарный знак по свидетельству №544813 и знак по международной регистрации №923532 являются сходными в целом по фонетическому и графическому критерию сходства.

С учетом изложенного коллегия признает заявленное обозначение сходным до степени смешения с противопоставленным знаком по международной регистрации в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Сам по себе словесный элемент «MASTI», являющийся (как было установлено ранее) фантазийным обозначением, не несет в себе информации относительно изготовителя или места его нахождения. В силу указанного он не может быть признан ложным или способным вести потребителя в заблуждение.

Что касается доводов о том, что угроза введения потребителя в заблуждение возможна в силу широкого присутствия продукции лица, подавшего возражение, на российском рынке и его узнаваемости, то необходимо отметить следующее.

Приложенные к возражению инвойсы не содержат подтверждённой оплаты. Присутствие продукции на российском рынке усматривается только из представленных рекламных каталогов и распечаток из сети Интернет. При этом оценить регионы распространения вина, объемы его поставки на территории Российской Федерации не представляется возможным. В силу указанного, учитывая высокую насыщенность рынка алкогольной продукции, коллегия не располагает фактическими данными, являющимися достаточными для формирования выводов относительно восприятия и узнаваемости российскими потребителями вина, маркированного маркой «MASI». Следует отметить, что продукция правообладателя также присутствует на рынке.

Таким образом, представленных документов не достаточно, чтобы коллегия пришла к выводу об угрозе смешения обозначений в гражданском обороте. Фактических данных о том, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака в результате осуществления хозяйственной деятельности лицом, подавшим возражение, были введены в заблуждение потребители, в материалах дела не содержится.

Таким образом, довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака нормам, установленным пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса, является недоказанным.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 17.02.2016 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 544813 недействительным полностью.**