

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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 рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 21.01.2025, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «КАТАЛОНИЯ», Тверская область, город Тверь (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023743494 при этом установила следующее.

Sartorius

Обозначение « » по заявке
№2023743494 подано 22.05.2023 на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Роспатентом 09.07.2024 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023743494 в отношении всех испрашиваемых товаров 33 класса МКТУ в связи с выявлением сходных до степени смешения товарных знаков третьих лиц:

[1] - с серией товарных знаков, включающих слово «Sartori», зарегистрированных под №578158, с приоритетом от 24.01.13, [2]

«Sartori di Verona» по свидетельству №468341 с приоритетом от 04.10.10, [3] «CASA SARTORI 1898» по международной регистрации №1671700 с приоритетом от 28.01.22 на КОЛЛИС ХЕРИТИДЖ С.п.а., Виа Кассетте 4, 37024 Негра ди Вальполичелла, Верона, Италия (IT), в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

В связи с изложенным, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ на основании положения, предусмотренного пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.01.2025 поступило возражение на решение Роспатента от 09.07.2024. Доводы возражения сводятся к следующему.

Заявитель обратил внимание на то, что слово «Sartori» – является словом итальянского языка, и в большинстве случаев это фамилия, не имеющая буквального семантического значения. Как следует из «Википедии», известными носителями данной фамилии являются нижеуказанные персоналии: Сартори, Алессио (род. 1976) — итальянский гребец, чемпион и призёр летних Олимпийских игр; Сартори, Гвендалина (род. 1988) — итальянская спортсменка, стрелок из лука, чемпионка мира; Сартори, Джакомо (род. 1958) — итальянский писатель и агроном; Сартори, Джованни (1924—2017) — итальянский политолог; Сартори, Йозеф (1809—1880) — немецкий ботаник, исследователь флоры Греции; Сартори, Карло (род. 1948) — итальянский футболист; Сартори, Огюст (1881—

1950) — французский миколог и бактериолог; Сартори, Франческо (род. 1957) — итальянский композитор.

При этом заявитель отмечает, что «Sartorius», благодаря специфическому окончанию, является словом латинского языка и прежде всего в сети Интернет содержится информация о том, что это термин из области анатомии, а именно, мышца «Sartorius muscle/musculus», или портняжная мышца, поскольку словесный элемент Sartorius образован от латинского слова «Sartor»— портной.

Таким образом, заявитель приходит к выводу об отсутствии сходства между обозначением «Sartorius» и противопоставленными товарными знаками, т.к. они вызывают абсолютно разные представления и ассоциации у обычных, рядовых потребителей.

В возражении сообщается о подготовительных действиях по разработке этикетки, проведению протоколов испытаний вина, а также заключения контракта на поставку вина, то есть показана заинтересованность в оспаривании решения Роспатента.

На основании вышеизложенного выражена просьба, отменить решение Роспатента от 09.07.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023743494 в отношении товаров 33 класса МКТУ.

В подтверждение доводов возражения представлены следующие документы:

1. Копия контракта № 268/97759074/001 от 01 июня 2020 г.;
2. Копия дополнительного соглашения № 13 от 10 мая 2023 г.;
3. Копия декларации на товары № 10009100/110723/3108815;
4. Копия декларации на товары № 10009100/150823/3130094;
5. Копия прайс-листа;
6. Копия инвойса №Sample 04/2023 от 19.05.2023 к контракту №268/97759074/001 от 01.06.2020 г.;
7. Копия инвойса № 2 от 24 июля 2023 г.;
8. Копия акта экспертизы № 70023 от 21.06.2023;
9. Копия декларации о соответствии;

10. Копия удостоверения о качестве №WINE/SAMPLE 7/2023 от 20.06.2023;

11. Копия протокола испытаний № 09180 от 01 августа 2023 г.;

12. Копия протокола испытаний № 09182 от 01 августа 2023 г.;

13. Макеты этикеток продукции, маркированной обозначением Sartorius.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (22.05.2023) поступления заявки №2023743494 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015.

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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 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 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость

положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 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 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;

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.

В соответствии с пунктом 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.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака словесное

Sartorius

обозначение « » по заявке №2023743494 выполнено буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки [1] «Sartori» по свидетельству

№578158 с приоритетом от 24.01.13, [2] «**Sartori di Verona**» по свидетельству №468341 с приоритетом от 04.10.10, [3] «CASA SARTORI 1898» по международной регистрации №1671700 с приоритетом от 28.01.22 являются словесными, выполнены буквами латинского алфавита.

Правовая охрана товарного знака по свидетельству № 578158 досрочно прекращена на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 22 января 2025 года по делу №СИП-1035/2023, в связи с неиспользованием в отношении товаров 33 класса МКТУ. Указанные сведения были опубликованы в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания от 23.04.2025, а также в Бюллетене №8.

Правовая охрана товарного знака [2] досрочно прекращена, в связи с неиспользованием в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво» и товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)» на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 22 января 2025 года по делу №СИП-1035/2023.

Правовая охрана знака по международной регистрации [3] является действующей, правовая охрана данного средства индивидуализации не была предметом рассмотрения судебного дела №СИП-1035/2023. Правовая охрана знака по международной регистрации [3] действует, в том числе в отношении товаров 33 класса МКТУ «*Wine-based aperitifs; wine-based beverages; wine; cooking*

wine; table wines; fruit wine; sweet wines; still wine; sparkling wines; wine punch; aquavit; spirits [beverages]; liqueurs; bitters; extracts of spiritous liquors; cream liqueurs; liquor-based aperitifs; digestifs [liqueurs and spirits]; aperitifs with a distilled alcoholic liquor base; alcoholic aperitif bitters; alcoholic cocktail mixes; distilled beverages; alcoholic beverages (except beer) (Аперитивы на основе вина; напитки на основе вина; вино; кулинарное вино; столовые вина; фруктовое вино; сладкие вина; неигристые вина; игристые вина; винный пунш; аквавит; крепкие напитки; ликеры; биттеры; экстракты крепких напитков; кремовые ликеры; аперитивы на основе ликера; дижестивы; аперитивы на основе дистиллированного спиртового напитка; алкогольные биттеры-аперитивы; алкогольные коктейли; дистиллированные напитки; алкогольные напитки (кроме пива))».

Таким образом, противопоставления [1-2] не подлежат дальнейшему исследованию, так как не могут быть более предметом противопоставления.

Вместе с тем, коллегии надлежит установить, является ли противопоставление [3] полностью препятствующим регистрации обозначения по заявке №2023743494.

Анализ обозначения по заявке №2023743494 на соответствие требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Sartorius

При сопоставлении заявленного обозначения «» и противопоставленного знака [3] «CASA SARTORI 1898» следует охарактеризовать фонетическое сходство, обусловленное совпадением слогов, гласных и согласных звуков, а также их последовательности в части «SARTORI», при том, что в противопоставленном знаке на этот словесный элемент падает логическое ударение.

С точки зрения семантического критерия, имеющееся значение слова «SARTORIUS» как «портняжная мышца» (см. <https://woordhunt.ru/word/sartorius>), является узкоспециализированным, поэтому наиболее вероятно, что слова «SARTORIUS» и «SARTORI» будут восприниматься в качестве фантазийных, не вызывая яркие, отличающиеся друг

от друга образы. Цифровые элементы не являются охраняемыми в противопоставленном знаке, а дополнительное слово «CASA» в переводе с испанского языка на русский означает «дом» (см. <https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/casa>). При этом в отсутствии распространенного словарного значения у слова «SARTORIUS» в переводе с одного из известных иностранных языков, следует сделать вывод о неприменимости семантического критерия в целом.

С точки зрения графического критерия словесные обозначения выполнены буквами одинакового алфавита, поэтому имеют сходство.

Таким образом, несмотря на некоторые отличия в общей протяженности сопоставляемых словесных обозначений, данные отличия носят второстепенный характер, при превалировании фонетического и семантического сходства сравниваемых обозначений.

Анализ однородности заявленных товаров 33 класса МКТУ и товаров 33 класса МКТУ противопоставленного знака [3] показал следующее.

Заявленные товары 33 класса МКТУ *«алкогольные напитки (за исключением пива)»* являются однородными товарам 33 класса МКТУ *«Wine-based aperitifs; wine-based beverages; wine; cooking wine; table wines; fruit wine; sweet wines; still wine; sparkling wines; wine punch; aquavit; spirits [beverages]; liqueurs; bitters; extracts of spiritous liquors; cream liqueurs; liquor-based aperitifs; digestifs [liqueurs and spirits]; aperitifs with a distilled alcoholic liquor base; alcoholic aperitif bitters; alcoholic cocktail mixes; distilled beverages; alcoholic beverages (except beer) (Аперитивы на основе вина; напитки на основе вина; вино; кулинарное вино; столовые вина; фруктовое вино; сладкие вина; неигристые вина; игристые вина; винный пунш; аквавит; крепкие напитки; ликеры; биттеры; экстракты крепких напитков; кремовые ликеры; аперитивы на основе ликера; дижестивы; аперитивы на основе дистиллированного спиртового напитка; алкогольные*

биттеры-аперитивы; алкогольные коктейли; дистиллированные напитки; алкогольные напитки (кроме пива)» противопоставленного знака [3], так как сопоставляемые товары представляют собой алкогольную продукцию, характеризуются одинаковыми условиями реализации (при наличии лицензии), кругом потребителей (лица, достигшие 18-летнего возраста).

Таким образом, сопоставляемые товары 33 класса МКТУ являются в высокой степени однородными.

Учитывая установленное сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [3], а также высокую степень однородности сопоставляемых товаров 33 классов МКТУ, следует сделать вывод о сходстве сопоставляемых обозначений до степени смешения.

На основании изложенного, обозначение по заявке №2023743494 не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, так как нарушает исключительные права владельца противопоставленного товарного знака [3].

Что касается представленных с возражением документов об узнаваемости заявленного обозначения на территории Российской Федерации, то документы, свидетельствующие о фактическом введении товара в оборот, датированы позднее даты приоритета заявленного обозначения – 22.05.2023 (при этом таможенные декларации от 11.07.2023, 15.08.2023, декларации о соответствии качества продукции от 02.08.2023, протокол испытаний от 19.07.2023). Кроме того, коллегия обращает внимание, что документы о фактическом использовании обозначения не могут преодолевать необходимость применения пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.01.2025, оставить в силе решение Роспатента от 09.07.2024.