

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 04.05.2012, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ИНТЕЛ», Москва (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010718634/50 (далее - решение Роспатента) от 10.02.2012, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2010718634/50 с приоритетом от 09.06.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Sartori», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита с заглавной буквы «S».

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 10.02.2012 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров 32, 33 классов МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заявленное обозначение воспроизводит название известного винодельческого дома Италии Casa Vinicola Sartori (см. Сведения из сети Интернет www.rusimport.ru, www.drink.dax.ru, www.winenews.ru). В связи с тем, что заявителем является российская компания, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Кроме того, поскольку заявленное обозначение представляет собой слово иностранного происхождения, у потребителя может создаться ложное ассоциативное представление о принадлежности товаров иностранному изготовителю, что для российского заявителя, не соответствует действительности.

Заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку оно сходно до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №262230, №340984, №383315, №0038130 и со знаками по международным регистрациям №767241, №897635, №897552, правообладателями которых являются иные лица.

Вывод экспертизы сделан на основании фонетического сходства словесных элементов и однородности товаров 32, 33 классов МКТУ.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением Роспатента в поданном возражении от 04.05.2012, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель оформил документацию об уступке права на заявку №2010718634 на имя Casa Vinicola Sartori;
- товарные знаки по свидетельствам №340984, №383315, №38130 и знаки по международным регистрациям №897552, №897635 используются только для маркировки виски, а заявленное обозначение используется для маркировки вин;
- алкогольная продукция «Sartori» присутствует на российском рынке более десяти лет и хорошо известна потребителю;
- между изготовителями продукции «Sartori» и «SUNTORY» в течение 10 лет не возникало конфликтных ситуаций по поводу использования указанных обозначений;
- товарный знак по свидетельству №262230 по мнению заявителя, никогда не использовался для маркировки алкогольной продукции;
- заявитель ограничивает перечень товаров 32 класса МКТУ и просит рассматривать возражение в отношении следующих товаров: «пиво», в связи с чем, знак по международной регистрации №767241 больше не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

К возражению приложены следующие материалы:

- скрин-шоты страниц с товарным знаком «Сатори» [1];
- копии ГТД [2];
- копии сертификатов соответствия [3];
- копии документов об уступке права на заявку [4].

На основании изложенного, заявитель выразил просьбу отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех товаров 33 класса МКТУ и товаров 32 класса МКТУ «пиво».

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (09.06.2010) поступления заявки №2010718634/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака составляет 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, регистрационный №4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее—Правила), действующие в части, не противоречащей Кодексу.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту (2.5.1) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

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 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в состав 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.

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 принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «Sartori», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита с заглавной буквы «S».

Анализ словарей основных европейских языков показал, что лексической единицы «Sartori» в естественных языках не существует, что позволяет квалифицировать заявленное обозначение фантазийным. В этой связи заявленное обозначение само по себе не может быть признано ложным или способным ввести потребителя в заблуждение ни в отношении заявленных товаров, ни в отношении лица, их производящего.

Вместе с тем, из сети Интернет (см., например, www.rusimport.ru, www.drink.dax.ru, www.winenews.ru и др.) известно, что обозначением «Sartori» маркируются вина, а также указанное обозначение является названием известного винодельческого дома Италии Casa Vinicola Sartori. Согласно информации, представленной на указанных сайтах, винодельческий дом Casa Vinicola Sartori, Италия, основан в 1898 году и является крупным производителем вин в регионе Венето. Информация о винодельческом доме и его товарах, которые он производит, широко представлена на Интернет-сайтах.

Необходимо подчеркнуть, что информация на указанных сайтах представлена на русском языке и является доступной российскому потребителю.

Учитывая имеющуюся информацию, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что в сознании российского потребителя слово «Sartori» вызывает ассоциации с иным лицом, производящим товары 33 класса МКТУ, указанные в перечне заявки, а именно, с винодельческим домом Италии Casa Vinicola Sartori.

Заявитель не представил каких-либо материалов, опровергающих доводы о существовании известного итальянского винодельческого дома или же подтверждающих, что у потребителей заявленное обозначение вызывает устойчивую связь с заявителем или воспринимается как обозначение производимых им товаров.

Представленные материалы [1-3] содержат сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Торговый Дом «РУСЬИМПОРТ», которое является экспортером винодельческого дома Италии Casa Vinicola Sartori. Материалов, которые могли бы свидетельствовать о какой-либо взаимосвязи заявителя с производителем товаров, не представлено.

Представленные заявителем документы [4] подтверждают лишь намерения о регистрации заявленного обозначения на имя Casa Vinicola Sartori, однако передача права в отношении заявки на регистрацию товарного знака №2010718634/50 не произведена.

Резюмируя изложенное, можно сделать вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Анализ охраноспособности заявленного обозначения на соответствии требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «Sartori», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита с заглавной буквы «S». Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)» и товаров 32 класса МКТУ «пиво».

Противопоставленный знак по свидетельству №383315 [1] представляет собой словесное обозначение «САНТОРИ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами кириллического алфавита. Противопоставленный товарный знак зарегистрирован в том числе, для товаров 32, 33 классов МКТУ.

Противопоставленный знак по свидетельству №38130 [2] представляет собой словесное обозначение «SUNTORY», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Противопоставленный товарный знак зарегистрирован для товаров 32, 33 классов МКТУ.

Противопоставленный знак по свидетельству №262230 [3] представляет собой комбинированное обозначение, включающее в свой состав словесный элемент «Сатори», выполненный стандартным шрифтом буквами кириллического алфавита и изобразительный элемент в виде стилизованной под половинку яблока верхней части буквы «а». Противопоставленный товарный знак зарегистрирован в том числе, для товаров 32, 33 классов МКТУ.

Противопоставленный знак по свидетельству №340984 [4] представляет собой комбинированное обозначение, в котором доминирует словесный элемент «SUNTORY»,

выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Противопоставленный товарный знак зарегистрирован для товаров 33 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации №767241 [5] представляет собой словесное обозначение «SANYTURI», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Противопоставленные знаки по международным регистрациям №897552, №897635 [6] представляют собой комбинированные обозначения в виде бутылки с этикеткой, в которых доминирует словесный элемент «SUNTORY», выполненный буквами латинского алфавита. Правовая охрана знакам на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] - [6] показал, что все они содержат в качестве единственного или доминирующего словесного элемента слова «Sartori», «САНТОРИ», «SUNTORY», «Сатори», «SANYTURI», выполняющие основную индивидуализирующую функцию. Таким образом, при оценке сходства за основу должно быть взято сравнение данных словесных элементов.

Сравниваемые словесные элементы характеризуются наличием близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях, их взаимным расположением, наличием совпадающих слогов, близостью состава гласных и согласных, что обуславливает вывод о фонетическом сходстве заявленного обозначения и противопоставленных знаков.

Кроме того, заявленное обозначение и противопоставленные словесные знаки [2], [4], [5], [6] производят сходное зрительное впечатление за счет использования в них стандартных букв латинского алфавита.

Анализ сходства по семантическому критерию провести не представляется возможным ввиду отсутствия у заявленного обозначения смыслового значения.

Таким образом, принимая во внимание фонетическое сходство сравниваемых обозначений, а также использование при их исполнении букв латинского алфавита, обуславливающее графическое сходство обозначений, можно сделать вывод о том, что они ассоциируются друг с другом в целом.

Относительно однородности товаров 32, 33 классов МКТУ «пиво/алкогольные напитки», для маркировки которых предназначены сравниваемые обозначения, следует отметить, что они соотносятся как род/вид (алкогольные напитки), имеют одно

назначение, один круг потребителя и рынок сбыта, что обуславливает вывод об их однородности.

Поскольку заявитель скорректировал перечень товаров 32 класса МКТУ, товаром «пиво», знак по международной регистрации №767241 правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 32 класса МКТУ «Milk made from almonds (beverage), soya, walnuts, hazelnuts, rice, oats, barley and in general, special milks of plant origin» больше не может рассматриваться в качестве препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 32 класса МКТУ

Установленное сходство сравниваемых обозначений и однородность товаров, для которых они предназначены, позволяет сделать вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-4] – [6] в отношении однородных товаров 32, 33 классов МКТУ.

Доводы заявителя относительно неиспользования товарного знака по свидетельству №262230 в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ имеют декларативный характер и не подтверждены какими либо правоприменительными актами.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 04.05.2012 и оставить в силе решение

Роспатента от 10.02.2012.