

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, рассмотрела возражение, поступившее 22.06.2015, поданное компанией Каса Виникола Сартори С.п.А., Италия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012725688, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2012725688 с приоритетом от 24.01.2013 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ «ВИНО».

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Sartori», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Роспатентом 22.09.2014 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012725688 в отношении всех заявленных товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что заявленное словесное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку оно сходно до степени смешения со следующими товарными знаками, имеющими более ранние даты приоритета, зарегистрированными на имя иных лиц:

- «SUNTORY» по свидетельству №38130 (1) с приоритетом от 30.10.1968 (срок действия регистрации продлен до 30.10.2018), в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ;



- «» по свидетельству №340984 (2) с приоритетом от 21.09.2006, в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ;

- «САНТОРИ» по свидетельству №383315 (3) с приоритетом от 29.03.2006, в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ;

- «**Сатори**» по свидетельству №262230 (4) с приоритетом от 25.07.2001 (срок действия продлен до 25.07.2021), в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.06.2015 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявителем приводятся сведения об истории, объеме, затратах производства вин «Sartori» на территории Российской Федерации;

- продукция, маркированная противопоставленными товарными знаками (1-3), представлена на российском рынке одним видом алкогольных напитков – виски;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки (1-3) успешно сосуществуют на различных мировых рынках, следовательно, у потребителей не возникает смешения при восприятии данных знаков;

- правообладателем товарных знаков (1-3) предоставил письмо-согласие на регистрацию и использование в Российской Федерации заявленного обозначения по заявке №2012725688 на имя заявителя в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ;

- товарный знак (4) не используется для маркировки алкогольной продукции, а применяется в различных видах строительства, перевозках, аренде и продаже техники и так далее;

- рассматриваемое обозначение и противопоставленный знак (4) не являются сходными, поскольку они представляют собой фантазийные обозначения по

отношению к товарам 33 класса МКТУ, а фонетическое сходство знаков не считается доминирующим.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит пересмотреть решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ «вина».

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатка с сайта <http://www.sartorinet.com/> с перечнем международных наград (5);
- копии грузовых таможенных деклараций (6);
- распечатки из реестров Роспотребнадзора (<http://fp.crc.ru>), подтверждающие наличие вин «Sartori» на российском рынке (7);
- оригинал письма-согласия с переводом (8);
- распечатки из реестров Роспотребнадзора (<http://fp.crc.ru>), Росалкогольрегулирования (<http://www.fsrar.ru/frap/frap>), подтверждающие отсутствие алкогольной продукции САТОРИ на российском рынке (9).

В дальнейшем заявителем были представлены дополнения к ранее поданному возражению, в которых указывалось следующее:

- на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 21.07.2015 по делу №СИП-173/2015 правовая охрана противопоставленного товарного знака (4) досрочно прекращена частично в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво» и всех товаров 33 класса МКТУ;
- таким образом, препятствие в виде товарного знака (4) для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака устранено;
- на имя заявителя зарегистрирован товарный знак «Sartori di Verona» по свидетельству №468341 для товаров 32 класса МКТУ «пиво, минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков», товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)».

Заявитель просит учесть данные обстоятельства при рассмотрении возражения и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака по заявке №2012725688.

В качестве доказательств вышеизложенного, заявителем были представлены следующие документы:

- распечатка из открытых реестров ФИПС по товарному знаку №262230 (10);
- распечатка из открытых реестров ФИПС по товарному знаку №468341 (11).

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (24.01.2013) поступления заявки №2012725688 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 заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, вступившие в силу 10.05.2003 (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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с указанными товарными знаками, допускается лишь с согласия правообладателя.

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 пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Sartori», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ «вино».

Противопоставленный товарный знак (1) представляет собой словесное обозначение «SUNTORY», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.



Противопоставленный товарный знак «» (2) представляет собой комбинированное обозначение в виде вертикально ориентированной этикетки, на фоне которой расположены стилизованные изображения иероглифов и веточка с яблоками, а также словесных элементов «SUNTORY», «Plum Dew», выполненных буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак (3) представляет собой словесное обозначение «САНТОРИ», выполненное заглавными буквами русского алфавита

стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 29-33 и услуг 43 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «**Сатори**» (4) представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «Сатори», в котором буква «а», выполнена в виде стилизованного изображения яблока. В конце товарного знака находится изображение буквы R в окружности. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 01-42 классов МКТУ.

Анализ заявленного словесного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1-4) показал следующее.

В сравниваемых обозначениях основными индивидуализирующими элементами являются словесные элементы «Sartori», «SUNTORY», «SUNTORY», «САНТОРИ», «Сатори».

Заявленное обозначение и противопоставленные словесные элементы (1-3) не имеют словарно смысловых значений, в силу чего оценить сравниваемые знаки по смысловому признаку сходства не представляется возможным.

Противопоставленный товарный знак «Сатори» (4) в медитативной практике дзэн означает «внутреннее персональное переживание опыта постижения истинной природы (человека) через достижение «состояния одной мысли»» (<https://ru.wikipedia.org/>). Однако смысловое значение слова «Сатори» среднему российскому потребителю неизвестно. В этой связи заявленное обозначение и противопоставленный знак (4) не являются сходными по семантическому признаку сходства.

Фонетическое сходство сравниваемых словесных элементов «Sartori», «SUNTORY», «SUNTORY», «САНТОРИ», «Сатори» обусловлено сходным сочетанием звуков, расположением близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, близостью состава гласных и согласных букв.

Графически заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки (1, 2) следует признать сходными, поскольку сравниваемые словесные элементы выполнены стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Заявленные товары 33 класса МКТУ «вино» являются однородными товарам 33 класса МКТУ, указанным в перечнях противопоставленных товарных знаков (1-4), поскольку они относятся к одной родовой группе товаров «алкогольные напитки», следовательно, они имеют одинаковое назначение, условия сбыта и круг потребителей.

Учитывая изложенное, коллегия пришла к выводу о наличии сходства между заявленным обозначением и противопоставленными товарными знаками (1-4) в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ, что заявителем не оспаривается. В этой связи решение Роспатента от 22.09.2014 является правомерным.

Вместе с тем, коллегией приняты во внимание обстоятельства, которые не могли быть учтены при проведении экспертизы. А именно, правообладатель противопоставленных товарных знаков (1-3) предоставил заявителю безотзывное согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2012725688 в отношении заявленных товаров 33 класса МТУ «вино».

Что касается противопоставленного товарного знака (4), то в настоящее время его правовая охрана досрочно прекращена в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво» и всех товаров 33 класса МКТУ. Основанием является решение Суда по интеллектуальным правам от 21.07.2015 по делу №СИП-173/2015. Дата внесения записи в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания: 10.08.2015.

Учитывая вышеизложенные обстоятельства коллегия не находит оснований для учета противопоставленных товарных знаков (1-4) в качестве препятствий для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ. Следовательно, заявленное обозначение соответствует требованиям, изложенным в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 22.06.2015, отменить решение Роспатента от 22.09.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2012725688.