

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, поступившее 04.07.2016, поданное компанией Фрателли Мартини Секондо Луиджи С.п.А., Италия (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №576823, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2015702686 с приоритетом от 05.02.2015 зарегистрирован 03.06.2016 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №576823 в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Текила Орендаин де Халиско, С.А. де К.В., Мексика (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «CANTINERO», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 04.07.2016 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №576823 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак "CANTINERO" по свидетельству №576823 является сходным до степени смешения со словесным товарным знаком "CANTI" по международной регистрации №1115473 с приоритетом от 14.02.2012 и с комбинированным товарным знаком "CANTI" по международной регистрации №786367 с приоритетом от 23.04.2002, охраняемыми в Российской Федерации на

имя компании Fratelli Martini Secondo Luigi S.p.A., в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ;

- сходство оспариваемого товарного знака "CANTINERO" по свидетельству №576823 со словесным товарным знаком "CANTI" по международной регистрации № 1115473 обусловлено полным фонетическим и графическим вхождением более раннего товарного знака "CANTI" в оспариваемый товарный знак "CANTINERO";

- сходство оспариваемого товарного знака "CANTINERO" по свидетельству №576823 с комбинированным товарным знаком "CANTI" по международной регистрации №786367 обусловлено фонетическим и графическим сходством до степени смешения обозначения "CANTINERO" и словесного элемента "CANTI";

- обозначения "CANTINERO" и "CANTI" характеризуются высокой степенью фонетического сходства по следующим признакам: наличие совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях, наличие совпадающих слогов, близость состава согласных, близость состава гласных;

- совпадающий с противопоставляемыми товарными знаками по звучанию элемент "CANTI" занимает начальную позицию в оспариваемом товарном знаке "CANTINERO", с которой начинается его восприятие потребителями и которая, таким образом, лучше им запоминается;

- сравниваемые обозначения характеризуются высокой степенью графического сходства, поскольку оспариваемый товарный знак "CANTINERO" и противопоставляемый товарный знак "CANTI" по международной регистрации №1115473 выполнены стандартным шрифтом буквами латинского алфавита черного цвета, а противопоставляемый товарный знак по международной регистрации №786367 также выполнен черным шрифтом с золотым контуром;

- выполнение товарного знака "CANTI" по международной регистрации №786367 оригинальным шрифтом не уменьшает визуального сходства обозначений, поскольку оригинальный шрифт противопоставляемого товарного знака весьма близок к стандартному шрифту оспариваемого товарного знака;

- обозначения "CANTI" и "CANTINERO" являются фантазийными по отношению к рассматриваемым товарам 33 класса МКТУ. Однако, в товарном знаке

"CANTINERO" четко выделяются слова: "CANTI", тождественное товарному знаку по международной регистрации №1115473 и словесному элементу комбинированного товарного знака по международной регистрации №786367, и "NERO", которое переводится с итальянского языка на русский язык как "черный";

- оспариваемый товарный знак и противопоставляемые товарные знаки предназначены для товаров 33 класса МКТУ. При этом в виноделии термины со значением "черный" (например, французское слово "noir" и итальянское слово "nero") широко используются для обозначения насыщенных красных сортов винограда и изготавливаемых из них вин, следовательно, значение итальянского слова "NERO" будет с большой долей вероятности понятно соответствующему кругу российских потребителей. Таким образом, оспариваемый товарный знак "CANTINERO" будет восприниматься потребителями в значении "CANTI NERO", или "черное, темно-красное КАНТИ", то есть как указание на разновидность вина "CANTI" из темно-красных сортов винограда;

- словесное обозначение "CANTINERO" может переводиться с испанского языка на русский язык как "маркитант; буфетчик". Тем не менее, весьма маловероятно, что значение данного слова будет известно рядовому российскому потребителю;

- товары "алкогольные напитки (за исключением пива)", содержащиеся в перечне оспариваемого товарного знака, являются тождественными товарам, зарегистрированным под товарным знаком "CANTI" по международной регистрации № 786367, ввиду прямого совпадения наименования товаров, а также товарам "вина и игристые вина" в перечне товарного знака "CANTI" по международной регистрации №1115473, поскольку соотносятся с ними как род – вид;

- владелец противопоставленных регистраций - компания Fratelli Martini Secondo Luigi S.p.A. (Фрателли Мартини Секондо Луиджи С.п.А.) является одним из крупнейших семейных винодельческих предприятий Италии, известных в мире маркой "CANTI";

- товары под товарными знаками "CANTI" компании Fratelli Martini Secondo Luigi S.p.A. широко представлены на российском рынке на протяжении уже нескольких лет, в силу чего они приобрели известность и пользуются репутацией среди соответствующего круга российских потребителей.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №576823 недействительным в отношении всех товаров 33 класса МКТУ.

К возражению были приложены следующие материалы:

1. Словарная статья "nero", 1 л.;
2. Информация о компании Fratelli Martini Secondo Luigi S.p.A., 13л.;
Информация о винах "CANTI", 3 л.;
3. Распечатка с сайта <http://winestyle.ru>, 8 л.;
4. Распечатки свидетельств о государственной регистрации, 6 л.;
5. Сведения из сети Интернет с сайта okeydostavka.ru - на 1 л.

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

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета (05.02.2015) оспариваемого товарного знака 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(2) 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 пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

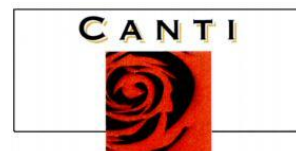
Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак «CANTINERO» по свидетельству №576823 является словесным, выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [1] по международной регистрации №1115473 является словесным «CANTI», выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 33 и услуг 43 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [2] по международной регистрации

№786367 представляет собой комбинированное обозначение



состоящее из словесного элемента «CANTI», выполненного заглавными буквами латинского алфавита, и изобразительного элемента в виде квадрата, в котором помещено стилизованное изображение розы. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 33 и услуг 43 классов МКТУ.

Сравнительный анализ сопоставляемых обозначений по фонетическому фактору показал, что словесный элемент «CANTI» противопоставленных знаков [1-2] фонетически входит в состав оспариваемого товарного знака. Вместе с тем, сравниваемые знаки не являются фонетически сходными, поскольку не совпадают по большинству признаков фонетического сходства словесных обозначений: количеству слогов, звуков, а также составу гласных и согласных букв. Наличие части «-NERO» существенным образом отражается на длительности звучания оспариваемого товарного знака по сравнению с коротким словом «CANTI». Кроме того, при произношении словесного элемента «CANTINERO», словесная часть «-NERO» является ударной, а отчетливо произносимые буквы «N» и «R» придают данной части слова более звонкое звучание по сравнению со словесной частью «CANTI-».

Анализ по семантическому фактору сходства показал, что словесный элемент «CANTINERO» оспариваемого товарного знака имеет значение в испанском языке – «маркитант» (мелкий торговец).

Словесный элемент «CANTI» противопоставленных товарных знаков имеет значение в английском языке – «мелодия», (см. Интернет, словари Translate.Ru).

Таким образом, семантика оспариваемого товарного знака существенным образом отличается от значения противопоставленных знаков [1-2].

Что касается визуального признака сходства, то следует отметить следующее.

Сравниваемые знаки отличаются визуально за счет различной длины словесных элементов. Кроме того, оспариваемый товарный знак и противопоставленный знак [2] отличаются композиционным решением, цветовой проработкой, а также видом шрифта, которым выполнены словесные составляющие знаков.

С учетом изложенного, коллегия пришла к выводу о том, что сравниваемые знаки не ассоциируются друг с другом в целом, что свидетельствует об отсутствии их сходства.

Довод лица, подавшего возражение, о том, что словесный элемент «CANTINERO» оспариваемого товарного знака состоит из двух слов, является неубедительным, поскольку указанный словесный элемент выполнен в одно слово, одинаковыми буквами и не разделен на части.

Анализ перечней товаров сравниваемых товарных знаков показал, что товары 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива), в том числе напитки алкогольные на основе агавы» оспариваемого товарного знака являются однородными товарам 33 класса МКТУ «вина и игристые вина» противопоставленного знака [1], а также однородными товарам 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)» противопоставленного знака [2], поскольку относятся к алкогольной продукции, имеют одно назначение и круг потребителей.

Вместе с тем, при установленном несхождении оспариваемого товарного знака с противопоставленными знаками [1-2] вывод об однородности товаров не учитывается.

С учетом изложенного, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №576823 противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать неубедительным.

Аргумент, лица подавшего возражение, о своей хозяйственной деятельности не подтвержден фактическими данными.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 04.07.2016, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №576823.