

MADRID AGREEMENT AND PROTOCOL
PROVISIONAL REFUSAL OF PROTECTION

Rule 17(1)

I.	Office making the notification: Ukrainian Intellectual Property Institute 1 Hlazunova str. Kyiv-42, 01601 Ukraine
II.	Number of the international registration: 1269362
III.	Name of the holder: "VINPROM PESHTERA" S.A. 5 "Dunav" bul. BG-4000 Plovdiv (BG)
IV.	☐ Provisional refusal based on an <i>ex officio</i> examination ☒ Provisional refusal based on an opposition ☐ Provisional refusal based on both an <i>ex officio</i> examination and an opposition
V.	☒ Provisional refusal for all the goods and/or services ☐ Provisional refusal for the following goods and/or services:
VI.	Grounds for refusal: The sign shall not be registered as mark because it is misleadingly similar to mark that was earlier registered in Ukraine on behalf of another person for similar goods or services.
VII.	Information relating to an earlier mark: International registration № 1174331 of 10.07.2013 (subsequent designation 29.10.2014) on the name of SENSI VIGNE & VINI S.R.L.; Via Cerbaia, 107, Frazione Cerbaia I-51035 Lamporecchio (PT) (IT)
VIII.	Corresponding essential provisions of the applicable law (see text under XII): Article 6.3.1
IX.	Information relating to subsequent procedure: (i) Time limit for requesting review or appeal: 3 months from the date of the notification of provisional refusal. This period may be extended for no more than 6 months provided that the relevant request is submitted and the fee in connection with the request is paid before the date of expiry of this period. (ii) Authority to which such request for review or appeal should be made: Ukrainian Intellectual Property Institute (iii) Foreign and other persons residing or having a permanent location outside Ukraine exercise their rights in relations with the Office through representatives registered under the Regulations for Representatives on Intellectual Property Matters, approved by the Cabinet of Ministers of Ukraine. (iv) Indications concerning the appointment of a representative: http://www.sdip.gov.ua/en/attorneys_register_2.html

X. Date of the notification of provisional refusal: 27.09.2016

XI. Signature or official seal of the Office making the notification:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sukhinova', enclosed within a large, loopy, handwritten flourish.

Head of the Department of
International Trademark Registrations

Svitlana Sukhinova

XII. Corresponding essential provisions of the applicable law:

SECTION II LEGAL PROTECTION OF MARKS

Article 5. Conditions of Granting the Legal Protection

1. The legal protection is granted to a mark that does not contradict the public order, humane and moral principles, requirements of the Law of Ukraine "On the condemnation of the communist and national socialist (Nazi) totalitarian regimes in Ukraine and prohibition of propaganda of their symbols" and is not subject to the refusal of the rights protection according to the grounds defined by this Law.
2. The object of a mark may be any sign or any combination of signs such as words including personal names, letters, numerals, figurative elements, colors and combinations of colors as well as any combination of such signs. Objects of a mark may not be proper names or pseudonyms of the persons who held senior positions in the Communist Party (the District Committee Secretary position and higher), in the higher governmental and management bodies of the Union of Soviet Socialist Republics, the Ukrainian Soviet Socialist Republic (the Ukrainian Socialist Soviet Republic), other Union or Autonomous Soviet Republics (except the cases related to the Ukrainian science and culture development) and who worked in the Soviet state security bodies; names of the Union of Soviet Socialist Republics ("CPCP"), the Ukrainian Soviet Socialist Republic ("YPCP") (the Ukrainian Socialist Soviet Republic ("YCPP")), other Union or Autonomous Soviet Republics and their derivatives; names associated with the Communist Party activity, the Soviet power establishment within the territory of Ukraine or within its individual administrative territories, persecution of those who struggled for independence of Ukraine in the 20th century.

Article 6. Grounds for Refusal of the Legal Protection

1. According to this Law, the legal protection shall not be granted for marks that represent or imitate:
State armorial bearings, flags, and other state symbols (emblems); official names of States; symbols and abbreviated or full names of international intergovernmental organizations; official control, guarantee, or testing seals, stamps; decorations and other honorary signs.
The said signs may be included in a mark as non-protected elements, provided that the consent of the relevant authorized body or of the sign owners was obtained. The authorized body with respect to the name of a State is the collegial body established by the Office.
2. According to this Law, the legal protection shall not be granted for marks that:
 - 1) are usually devoid of distinguishing capacity and did not obtain such a capacity through their use;
 - 2) consist exclusively of signs that are commonly used as the signs of goods and services of a certain type;
 - 3) consist exclusively of signs or data that are descriptive while using for goods and services defined in the application or with respect to them, in particular signs or data that indicate kind, quality, composition, quantity, properties, purposes, value of goods and services, the place and time of manufacturing or sale of goods or rendering of services;
 - 4) are deceptive or liable to mislead as to goods, services, or the person producing goods or rendering services;
 - 5) consist exclusively of signs that are commonly used symbols and terms;
 - 6) present only the form caused by the natural state of goods, or by the necessity to get a specific technical result, or the form imparting the essential value to the goods.The signs mentioned in Items 1, 2, 3, 5 and 6 of this Paragraph may be used in a mark as non-protected elements if these signs are not dominative in the reproduction of a mark.
3. Signs shall not be registered as marks if they are identical or misleadingly similar to:
 - 1) marks that were earlier registered or filed for the registration in Ukraine on behalf of another

person for identical or similar goods and services;

2) marks of other persons if these marks are protected without registration according to the international agreements to which Ukraine is a party, in particular the marks recognized as well-known marks according to Article 6-bis of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property;

3) trade names that are known in Ukraine and belong to other persons who have acquired the right to the said names before the date of filing the applications to the Office with respect to identical or similar goods and services;

4) qualified indications of the origin of goods (including alcohols and alcohol drinks) that are protected according to the Law of Ukraine "On the Protection of Rights to Indication of the Origin of Goods"; the said signs may be used only as non-protected elements of the marks of the persons who have the right to use the said indications;

5) conformity marks (certification marks) that have been registered under the determined procedure.

4. Signs shall not be registered if they represent:

1) industrial designs, the rights to which in Ukraine belong to other persons;

2) titles of scientific, literary, and artistic works known in Ukraine or quotations and characters from the said works as well as the artistic works and their fragments without the consent of copyright holders or their successors in title;

3) surnames, first names, pseudonyms and their derivatives, portraits and facsimiles of persons known in Ukraine without their consent.

5. Signs shall not be subject to legal protection and shall not be registered as marks that contradict the requirements of Paragraph 2 of Article 5 of this Law and the requirements of the Law of Ukraine "On the condemnation of the communist and national socialist (Nazi) totalitarian regimes in Ukraine and prohibition of propaganda of their symbols".

1174331

18 K SENSI

- (151) **10.07.2013**
- (180) 10.07.2023
- (270) French
- (300) IT, 28.06.2013, MI2013C 006484
- (541) Reproduction of the mark where the mark is represented in standard characters
- (732) **SENSI VIGNE & VINI S.R.L.**
Via Cerbaia, 107,
Frazione Cerbaia
I-51035 Lamporecchio (PT); IT
- (812) IT
- (740) **Dott. Franco Cicogna & C. Srl -
01077 Dott. Alessandro Turato**
Via Visconti di Modrone, 14/A
I-20122 MILANO; IT
- (821) IT, 28.06.2013, MI2013C 006484
- (834) Ukraine is designated under the Madrid Protocol by virtue of Article 9sexies
- (511) **Cl.: 33**
33 Wines; aperitifs, sparkling wines, spirits and liqueurs; except beer.
Vins; apéritifs, vins mousseux, spiritueux et liqueurs; à l'exception de la bière.

18 K SENSI

Subsequent designation

- (450) 2015/1 Gaz, 15.01.2015
- (832) CW - IN - KR - MX - NZ - SG
- (834) BA - BY - CH - MC - RS - RU - SM - **UA** - VN
- (580) 15.01.2015
- (891) Date of subsequent designation (Rule 24(6) of the Common Regulations)
29.10.2014

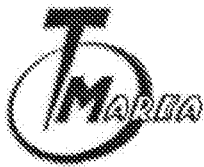
UA Ex Officio examination completed but opposition or observations by third parties still possible, under Rule 18bis(1)

- (450) 2015/39 Gaz, 08.10.2015
- Opposition end date:
22.12.2015

UA Statement of grant of protection made under Rule 18ter(1)

- (450) 2016/5 Gaz, 11.02.2016

Data as of 22.09.2016



Патентно-юридична фірма Т•Марка

м. Київ-210, а/с 105, 04210; Тел.: (044) 229-55-85, (044) 413-53-85; E-mail: T-Marka@ukr.net

Вих. № 657/16

від 21 вересня 2016 року

Стосовно міжнародної реєстрації № 1269362
«SENSE»

від 18.06.2015 року

Власник:

“VINPROM PESHTERA” S.A.

5 "Dunav" bul., BG-4000 Plovdiv; (BG)

Адреса для листування:

ШОФ «Т-МАРКА»

м. Київ, а/с 105, 04210, Україна

УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІ

Вул. Глазунова 1, м. Київ-42, 01601

Відділ міжнародних реєстрацій
знаків для товарів і послуг

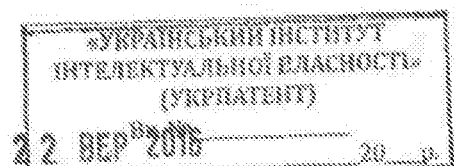
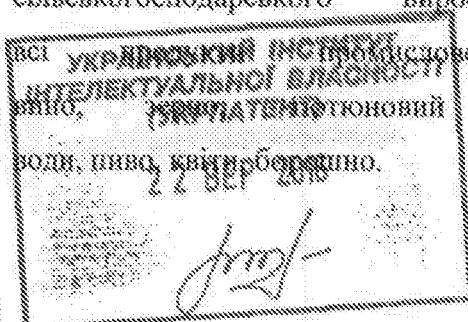
Мотивоване заперечення проти міжнародної реєстрації № 1269362 від 18.06.2015 року на знак «SENSE»

У відповідності до ст.1 Паризької Конвенції про охорону промислової власності, прийнятої в 1883р., яка згідно ст. 9 Конституції України є частиною національного законодавства України, «країни, до яких застосовується ця Конвенція, утворюють Союз по охороні промислової власності». Україна, Італія та Болгарія є учасницями Паризької конвенції.

Згідно п. (2), п. (3) ст. 1 Паризької Конвенції, поняття «промислової власності» стосується питань промислової власності в самому широкому сенсі слова, включаючи патенти, товарні знаки, промислові зразки, корисні моделі, знаки обслуговування, фірмові найменування, географічні зазначення та припинення недобросовісної конкуренції.

У відповідності до п. (1) ст.2 Конвенції об'єкти промислової власності, що зазначені у цій статті користуються охороною у всіх країнах Союзу. Ця охорона здійснюється на користь власника і його правонаступників.

Правова охорона за Паризькою Конвенцією розповсюджується не тільки на промисловість і торгівлю у власному значенні слова, але, також, і на галузі сільськогосподарського виробництва і добувної промисловості та на всі види промислового чи природного походження, наприклад: лист, фрукти, худоба, копалини, мінеральні води, пиво, квас, березина.



Перелік об'єктів, що мають охоронятися національним законодавством і яким надається охорона даною Конвенцією, невичерпний. Це можуть бути будь-які об'єкти наукового чи художнього рівня, походження, призначення тощо.

Ст. 8 Паризької Конвенції визначила серед об'єктів промислової власності і фірмові найменування.

Будь-яка особа може мати комерційне найменування.

Конвенція закріплює положення відповідно до якого фірмове найменування охороняється в усіх країнах Союзу без обов'язкового подання заявки чи реєстрації і незалежно від того, чи є воно частиною товарного знаку.

Отже, обсяг охорони, засоби захисту, що забезпечують особі охорону його прав, користування ними і їх здійснення, регулюються законодавством країни, в якій виникає потреба в ньому. Тобто, Конвенція вказує на екстериторіальний характер права на фірмове найменування, відносячи більш детальне визначення правового режиму фірмових найменувань до компетенції національного законодавства.

Відповідно до ст. 2 чинній в Україні Паризької Конвенції, громадяни користуються в усіх інших країнах Союзу тими ж привілеями, що надаються тепер чи будуть надаватися згодом відповідними законами власним громадянам, не обмежуючи при цьому прав, спеціально передбачених цією Конвенцією.

Положення ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» спрямовані на охорону прав осіб, зазначених у статті 1 цього Закону – юридичних або фізичних.

Відтак, умови чинного законодавства спрямовані на охорону і захист прав промислової власності осіб, незалежно від їх громадянства і постійного місця проживання (для юридичних осіб – їх місцезнаходження).

Відповідно до абз. 2, 3 п. 3 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» № 3689-ХІІ від 15.12.1993 р. не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності; фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг.

Згідно норм Цивільного Кодексу України № 435-IV від 16.01.2003 фірмове найменування можна визначити як оригінальне позначення особи, що займається підприємництвом, яке дозволяє індивідуалізувати її серед інших осіб. Ст. 420 ЦК України відносить комерційні або

фірмові найменування, що є тотожними засобами індивідуалізації, до переліку об'єктів права інтелектуальної власності.

Стаття 201 Цивільного Кодексу закріплює такий об'єкт цивільних прав, як особисті немайнові блага, що нерозривно пов'язані з особою (фізичною або юридичною), тобто не можуть бути відокремлені від особи – їх носія, та позбавлені майнового змісту. Відповідно до п. 1 статті особистими немайновими благами, зокрема є: честь, гідність і ділова репутація; ім'я (найменування).

Стаття 159 ГК України визначає, що суб'єкт господарювання – юридична особа або громадянин-підприємець може мати комерційне найменування. Громадянин-підприємець має право заявити як комерційне найменування своє прізвище або ім'я. Функція комерційного найменування полягає в індивідуалізації особи товаровиробника.

Згідно норм Господарського кодексу України № 436-IV від 16.03.2003 право інтелектуальної власності на комерційне найменування є чинним з моменту першого використання цього найменування та охороняється без обов'язкового подання заявки на нього чи його реєстрації.

Згідно з пунктом 8 статті 10 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» будь-яка особа може подати до закладу експертизи мотивоване заперечення проти заявки щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони, встановленим цим Законом.

Керуючись вищеназваними нормами, компанія «SENSI VIGNE & VINI S.R.L.» заперечує проти надання правової охорони словесному позначенню «SENSE» за міжнародною реєстрацією № 1269362 для товарів класу 33 МКТУ на ім'я «Винпром Пещера» С.А. 5, «Дунав» бул. BG-4000 Пловдив, Болгарія (VINPROM PESHTERA S.A. 5 «Dunav» bul. BG-4000 Plovdiv (BG)) на території України.

Вино – це один з найбільш улюблених і благородних напоїв у всьому світі. Історія виноробства йде своїм корінням в історію землеробства, коли люди почали вирощувати виноград і навчилися отримувати з нього цей напій. Вперше вино згадується в Біблії, в книзі Буття, коли Ной, висадившись на землю після потопу, посадив виноградник.

Практично в кожній стародавній релігії був свій бог вина. У Древній Греції його звали Діонісом, В Римі – Бахусом, а в Єгипті це був бог виноградної лози Шаї.

За цим виноробством стоїть щоденна кропітка праця, знання і своя дуже серйозна філософія. З давніх-давен винороби були дуже шанованими в суспільстві людьми.

Виноробна компанія «SENSI» була фактично створена в 1890 році і відразу зарекомендувала себе, як один з провідних та найбільш відомих компаній у своєму секторі. З самого початку ця Компанія є лідером в своєму секторі ринку і не тільки на національному рівні, Європи а й по всьому світу.

Для повноти картини зазначимо, що вина «SENSI» завжди брали і продовжують брати участь у найбільш важливих і престижних міжнародних торгових виставках, ярмарках вина, загалом — у більшості важливих світових подіях у секторі, на підтвердження чого прикладаються Додатки з вибірковими роздрукуваннями.

Більш того, виноробна Компанія є володарем численних престижних міжнародних нагород за якість своєї продукції, і протягом багатьох років брала участь у чималих рекламних кампаніях, які зробили ім'я «SENSI VIGNE & VINI S.R.L.» та її торговельні марки всесвітньо знаменитими. Велика слава і популярність товарного знаку і продукції SENSI очевидна з публікацій в найбільш важливих і найбільш відомих газетах, журналах і виданнях по всьому світу (див. додані матеріали).

Виноробна компанія «SENSI VIGNE & VINI S.R.L.» є правласником таких пріоритетних товарних знаків як:

- International Trademark Registration 18 K SENSI № 1174331 registered on 10.07.2013 in class 33 (поширена в Україні);
- International Trademark Registration SENSI № 726307 registered on 02.12.1999 in classes 29 and 33 (і згодом продовжений);
- Community Trademark SENSI № 11631983 filed on 06.03.2013 and granted on 25.04.2014 in classes 29, 33 and 35;
- Community Trademark Registration LUNGARNO CABERNET TOSCANA - SENSI № 4371696, filed on 03.05.2005 and granted on 04.08.2006 in Class 33;
- Community Trademark Registration 18 K SENSI no.12167409 filed on 29.09.2013 and granted on 18.02.2014 in class 33 (priority: ITALY 28.06.2013);
- Community Trademark SPRITZIN' BY SENSI № 13409719 filed on 28.10.2014 and granted on 11.03.2015 in class 33;
- International Trademark Registration DOLCEVITA DEI SENSI № 1127549 registered on 18.05.2012 in class 33;
- International Trademark Registration SENSI 1890 CAMPOLUCE №1127550 registered on 18.05.2012 in class 33;
- International Trademark Registration CANTO ROSSO DEI SENSI №1127751 registered on 18.05.2012 in class 33;
- International Trademark Registration MEMORIE DEI SENSI №1138832 registered on 22.10.2012 in class 33;
- International Trademark Registration PRIMAVERADEI SENSI №1152320 registered on 03.01.2013 in class 33;
- International Trademark Registration VIAGGIO SENSI №1184756 registered on 10.09.2013 in class 33;

International Trademark Registration SENSIWINE №1242767 registered on 10.02.2015 in class 33.

Маємо обов'язково підкреслити той факт, що SENSI — це прізвище сім'ї засновника компанії «SENSI VIGNE & VINI S.R.L.», П'єтро Сенси, якій він дав своє ім'я. Таким чином, це ім'я добре відоме і має історичну цінність, є комерційним найменуванням вищезгаданої виноробної Компанії і використовується вже дуже давно — понад століття.

Ім'я «SENSI VIGNE & VINI S.R.L.», і його власні численні торгові марки «Sensi» (і багато інших), на протязі всіх цих десятиліть набули велику популярність на міжнародному та світовому рівні.

Родина Сенси (Sensi), після заснування компанії, активно продовжила свою справу постачанням родоначальником П'єтро Сенси власноруч зробленої продукції зі своїх виноградників від вузького кола сім'ї та друзів до торгових рядів та магазинів.

Сини П'єтро, Вітторіо і Армідо, друге покоління, продовжили справу життя свого батька і заснували «Fratelli Sensi». За допомогою їх коня і воза два брати поставляли їх вино К'янті в будинки на околицях а також і до міста Флоренції.

З третього покоління, з синами Вітторіо — П'єтро і Джованні, більший акцент був зроблений на виноробному бізнесі завдяки чому вина Sensi прославились по всій Тоскані.

Четверте покоління в особі Массімо, Марко й Роберто, який приєднався до компанії в 1987 році, ім'я Сенси (Sensi) було остаточно освячене на міжнародному ринку у подальшому розвитку виноробства, сільського господарства і технології.

Зберігаючи традиції та покращуючи якість продукції, сім'я Sensi користується послугами енологів, що так само передають свій досвід від покоління до покоління.

Історія великої жертви, ентузіазм і цілі для досягнення й мудрість приймати лише невеликі кроки і показує велику повагу до людських стосунків.

Місія Компанії полягає в тому, щоб донести філософію виробництва вин, заснованому на елегантності, витонченості й збалансованості відчуттів, чистому смаку і незмінності якості.

Витончаність, яка на належному рівні означає розуміння потреб гурманів, чесність і пристрасть — це ефективна побудова довгострокових відносин з поціновувачами.

З тих пір, як з 1890 року існує виноробник Sensi, сім'я Сенси культивує свої виноградники в двох фермах: Тенута дель Поджіо і ферма Калап'яно, яка є стародавньою мисливською резиденцією родини Медічі й складається зі 100 гектарів виноградників і оливкових гаїв, де основане виробництво К'янті, найголовнішого вина в «класичній» лінії, «SENSI VIGNE & VINI S.R.L.» виділяють дуже престижні вина, що є плодами багатьох десятиліть агрономічної роботи і наукових досліджень, а також довгий список інших продуктів, таких як продукти харчування, масла і багато інших.

На території України продукція виноробної компанії SENSE є достатньо відомою та наявною у спеціалізованих магазинах. Це підтверджується наявністю продукції на полицях гіпермаркетів, зокрема «Ашан», та інших магазинах, у каталогах інтернет-магазинів, зокрема на сайтах таких магазинів, як «auchan.zakaz.ua», «rozetka.com.ua», «winestyle.com.ua» та інші. (див. додані матеріали роздруківок).

Таким чином, все наведене вище беззаперечно свідчить про відомість і славетність, зокрема і на території України, сем'ї Сенсі і їх популярної продукції.

Міжнародна реєстрація № 1269362 на знак для товарів і послуг «SENSE» відтворює позначення, що більше ста років використовується виноробною компанією «SENSI VIGNE & VINI S.R.L.», якою управляє сім'я SENSE.

Як вже зазначено вище, відповідно до абз. 2, 3 п. 3 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» № 3689-XII від 15.12.1993 р. не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності; фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг.

У продовження, наводимо наступні підстави для заперечення.

Повна ідентичність між позначенням товарного знака опонента, «Винпром Пещера» С.А., «SENSE» і пріоритетним товарним знаком й фірмовим найменуванням «SENSI», що є абсолютно очевидною, і є однією з основ заперечення.

Аналізуючи знак «SENSE» «Винпром Пещера» С.А. в повному обсязі і порівнюючи його з пріоритетним товарним знаком й фірмовим найменуванням «SENSI», можна відзначити, що марка опонента ідентична для всієї торгової марки й фірмового найменування «SENSI VIGNE & VINI S.R.L.».

SENSE
(«Винпром Пещера» С.А.)

SENSI
(SENSI VIGNE & VINI S.R.L.)

Остання буква «Е», крім того, вимовляється як «І». Таким чином, існує повна фонетична ідентичність.

Буква «Е», в заключній частині знака, не є елементом, який може відрізнити заявку на товарний знак опонента «SENSE» від торгової марки й фірмового найменування «SENSI».

Взагалі, очевидно, що там немає жодного з елементів, які могли б диференціювати марку опонента від пріоритетної торгової марки й фірмового найменування «SENSI».

Вочевидь вбачається, що опонент провів дуже серйозний акт контрафактності шляхом подачі заявки на товарний знак, ідентичний пріоритетній торговій марці й фірмовому найменуванню «SENSI».

Крім того, що стосується порівняння між списками продуктів щодо яких заявляється охорона, теж існує спільна ідентичність: опонент фактично заявляє продукцію в 33 класі МКТП (Міжнародна класифікація товарів і послуг для реєстрації знаків (Ніццька класифікація), що повністю співпадає з продукцією торгової марки й фірмовим найменуванням «SENSI», заявленою у тому ж 33 класі МКТП.

Фактично, «Винпром Пещера» С.А., в цьому класі не заявляла більше нічого, крім продуктів, що належать одному і тому ж ідентичному сектору ринку, як продукція, заявлена «SENSI VIGNE & VINI S.R.L.» (вина і т.д.).

Цілком зрозуміло, що середньостатистичний споживач, зіткнувшись з продукцією опонента, «Винпром Пещера» С.А., буде асоціювати і плутати продукцію цієї компанії з продукцією компанії «SENSI VIGNE & VINI S.R.L.», що може нашкодити і завдати збитків здавна існуючій торговельній марці і фірмовому найменуванню «SENSI».

Таким чином, аналіз однозначно підкреслює той факт, що товарний знак «SENSE» є тотожним відносно пріоритетної торговельної марки і фірмового найменування «SENSI» виноробної компанії «SENSI VIGNE & VINI S.R.L.».

Концептуальна структура товарного знака опонента «SENSE» ідентична пріоритетній торговій марці й фірмовому найменуванню «SENSI».

Тому, цілком очевидно, що середньостатистичний споживач, з урахуванням їх середнього рівня уваги по відношенню до типу продукції і послуг при безпосередньому розгляді, зазнає плутанини і змішування у збиток по відношенню до торгової марці й фірмовому найменуванню «SENSI», що завойовувала свою репутацію довгі роки цілими поколіннями однієї сім'ї.

У Знаку опонента «SENSE» повністю відсутній навіть найменший мінімальний рівень оригінальності і відмінності, який міг би відрізнити його від пріоритетної торгової марки й фірмовому найменуванню «SENSI».

Тому з усього цього можна зробити висновок про ідентичність товарного знаку «SENSE» і пріоритетної торгової марки й фірмовому найменуванню «SENSI», внаслідок чого така ідентичність, безумовно, створила дуже серйозну плутанину між торговими знаками на шкоду і завдання збитків торгової марці й фірмовому найменуванню «SENSI».

Тому, опираючись на звичайний рівень уваги середньостатистичного споживача по відношенню до типу продукції і послуг при безпосередньому розгляді, маємо спробу здійснення підробки опонентом «Винпром Пещера» С.А. для того, щоб несправедливо експлуатувати популярність торгової марки й фірмового найменування «SENSI» виноробної компанії «SENSI VIGNE & VINI S.R.L.», яка має права, що в значній мірі передують правам опонента «Винпром Пещера» С.А. з товарним знаком «SENSE». Все це наносить тяжкої шкоди

виноробної компанії «SENSI VIGNE & VINI S.R.L.», яка вклала чимало зусиль і незліченних ресурсів у споконвічну справу.

На підтвердження наших аргументів надаємо загальнодоступні відомості (див. додатки 1-8) щодо відомості компанії «SENSI VIGNE & VINI S.R.L.» та її продукції на території України, а також копії рішень про відмову у наданні правової охорони міжнародній реєстрації № 1269362 на підставі заперечень компанії «SENSI VIGNE & VINI S.R.L.» на території країн Франція, Австрія, Іспанія та Хорватія (див. додатки 9-12).

Отже, як вже стало відомо, що компанією «Винпром Пещера» С.А. 5, «Дунав» бул. BG-4000 Пловдив, Болгарія (VINPROM PESHTERA S.A. 5 «Dunav» bul. BG-4000 Plovdiv (BG)) була подана міжнародна заявка № 1269362 на знак для товарів і послуг, а саме словесного позначення «SENSE» щодо товарів 33 класу МКТП.

Як зазначалося вище, не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 біс Паризької конвенції про охорону промислової власності; фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг.

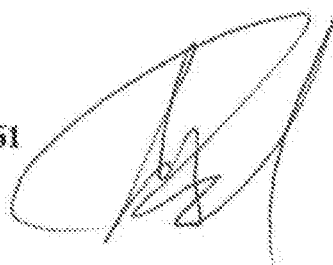
З огляду на вищевикладене, відповідно до законодавства України, словесне позначення «SENSE» за міжнародною реєстрацією № 1269362 не може одержати правову охорону на території України як знак для послуг 33 класу МКТП на ім'я «Винпром Пещера» С.А. 5, «Дунав» бул. BG-4000 Пловдив, Болгарія («VINPROM PESHTERA» S.A. 5 "Dunav" bul. BG-4000 Plovdiv (BG)).

ПРОСИМО:

Відмовити у наданні правової охорони на території України позначенню «SENSE» за міжнародною реєстрацією № 1269362 повністю, для усіх заявлених товарів і послуг класу 33 МКТУ.

З повагою,

Патентний повірений України, реєстр. № 261



Горяинов О. О.

Додатки:

1. Витяги з веб-сайту <http://www.sensivini.com/> - 32 арк.;
2. Витяги з каталогів веб-сайтів <http://winestyle.com.ua/products/Sensi-Orvietto-DOC.html>, <http://www.okwine.com/>, <http://rozetka.com.ua> - 17 арк.;

3. Витяги з веб-сайту <http://www.provein.com/> – 6 арк.;
4. Витяг з веб-сайту <http://foodandwineexpo.com.au> – 11 арк.;
5. Витяг з веб-сайту <https://www.iwsc.net/>, – 17 арк.;
6. Витяг з веб-сайту <https://www.goodlikenl.com.ua>, <https://www.prodotti.com.ua/> - 8 арк.;
7. Витяг з веб-сайту <http://bayadera-import.com/> - 6 арк.;
8. Роздруківки з веб-сайту auchan.zakaz.ua - 6 арк.;
9. Копія рішення Національного Інституту промислової власності Франції про відмову у наданні правової охорони міжнародній реєстрації № 1269362 на території Франції – 5 арк.;
10. Копія рішення Австрійського Патентного відомства про відмову у наданні правової охорони міжнародній реєстрації № 1269362 на території Австрії – 2 арк.;
11. Копія рішення Іспанського патентного відомства про відмову у наданні правової охорони міжнародній реєстрації № 1269362 на території Іспанії – 2 арк.;
12. Копія рішення Держслужби інтелектуальної власності Республіки Хорватія про відмову у наданні правової охорони міжнародній реєстрації № 1269362 на території Хорватії – 3 арк.;
13. Довіреність на ведення справ - 1 арк.;
14. Платіжне доручення № 3710 від 21 вересня 2016 року на суму 1000 грн. - збір за подання заперечення проти надання охорони знаку за міжнародною реєстрацією – 1 арк.