

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 04.06.2014 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №470578, поданное по поручению компании МИЧИС КОМПАНИ С.п.А., Италия (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак **ruSpra** по заявке №2010734211 с приоритетом от 25.10.2010 зарегистрирован 12.09.2012 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №470578 на имя Рогачева Дмитрия Геннадьевича, 620078, г. Екатеринбург, ул. Мира, 33, кв. 23 (далее – правообладатель) в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «ruSpra», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Расположенная в середине слова буква «S» - заглавная, остальные – строчные. Согласно описанию знака, приведенному в материалах заявки, заявленное обозначение в переводе с санскрита означает «цветок».

В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 04.06.2014 выражено мнение о том, что регистрация №470578 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицу, подавшему возражение, принадлежит исключительное право на товарные знаки «PUPA MILANO» (свидетельство №385001 с приоритетом от 10.06.2008), «PUPA» (международная регистрация №1066509 с приоритетом от 05.10.2010), «PUPA» (международная регистрация №464590 с приоритетом от 19.11.1981), имеющими более раннюю дату приоритета по сравнению с оспариваемым товарным знаком по свидетельству №470578 и зарегистрированными в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, однородных товарам, указанным в перечне оспариваемой регистрации;

- в результате сравнения словесных элементов «puSpa» и «PUPA» оспариваемого и противопоставленных товарных знаков можно сделать вывод, что обозначения имеют одинаковый состав гласных, практически одинаковый состав согласных звуков, одинаковое количество слогов, местоположение ударения и одинаковый ударный гласный звук, при этом звуко сочетания находятся в аналогичной последовательности, при этом разница между сравниваемыми обозначениями составляет один звук в середине слова, а начало и окончания слов совпадают;

- при этом словесный элемент «MILANO» (город Милан (итал.)), входящий в состав противопоставленного товарного знака по свидетельству №385001 исключен из правовой охраны знака и не дает принципиально другого уровня восприятия серии товарных знаков компании МИЧИС КОМПАНИ С.п.А.;

- с точки зрения визуального критерия восприятия следует отметить, что часть оспариваемого товарного знака «puSpa», также как и противопоставленные товарные знаки, выполнена строчными буквами, что усиливает сходство сравниваемых обозначений;

- противопоставленные товарные знаки «PUPA» могут быть переведены с английского и итальянского языков как «куколка, девочка», а оспариваемый товарный знак является изобретенным словом, однако, с учетом наличия серии знаков компании МИЧИС КОМПАНИ С.п.А., он будет восприниматься как вариант знака и может быть интерпретирован как «PUPA SPA» - «куколка спа»;

- очевидно, что товары 03 класса МКТУ оспариваемого товарного знака, относящиеся к парфюмерно-косметической продукции, являются однородными товарам компании МИЧИС КОМПАНИ С.п.А. по международным регистрациям №464590, №1066509 и по свидетельству № 385001;

- противопоставленный знак по международной регистрации №464590 охраняется также для товаров 05 класса МКТУ «гигиенические препараты», к которым относятся гигиенические препараты для личной гигиены за исключением туалетных принадлежностей, дезодоранты, за исключением предназначенных для человека или животных и т.д., т.е. те товары, которые могут продаваться в аптеках наряду с товарами оспариваемого товарного знака и, следовательно, потребитель легко может принять товары, маркированные оспариваемым товарным знаком, за товары компании МИЧИС КОМПАНИ С.п.А.;

- кроме того, ввиду значительного сходства рассматриваемых знаков, более широкий круг товаров должен рассматриваться как однородный;

- с учетом приведенного анализа сходства знаков и однородности товаров можно сделать вывод, что товарный знак по свидетельству №470578 и образующие серию товарные знаки компании МИЧИС КОМПАНИ С.п.А. являются сходными до степени смешения, и у потребителя может сложиться ошибочное представление о принадлежности этих обозначений одному изготовителю;

- продукция компании МИЧИС КОМПАНИ С.п.А. под товарными знаками «PUPA» и «PUPA MILANO» присутствовала на российском рынке до даты подачи оспариваемого товарного знака, и приобрела известность, о чем свидетельствуют сведения об объемах продаж товаров и расходах на рекламу, сведения о географии распространения товаров, а также договоры на поставку продукции, копии счетов и подтверждения их оплаты, материалы о размещении рекламы на телевидении, распечатки статей из Интернета, каталоги продукции, счета за проведение рекламных акций в отношении товарного знака «PUPA», презентация достижений работы бренда «PUPA»;

- таким образом, оспариваемый товарный знак в отношении всех товаров 03 и 05 классов будет вводить в заблуждение потребителей относительно товаров и их производителя.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №470578 недействительным в отношении всех товаров 03, 05 классов МКТУ.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, представлены следующие документы:

- распечатки международных регистраций №464590, №1066809 и товарных знаков по свидетельствам №470578, №385001;

- нотариально заверенная декларация с переводом-аннотацией на русский язык;

- копия дистрибьюторского договора;

- каталог «РИВ ГОШ» от сентября 2010 г.;

- каталог «РИВ ГОШ» от октября 2009 г.;

- копии соответствующих страниц каталогов «РИВ ГОШ»;

- итоговая таблица продаж и закупок за 2005-2012 гг. в России с переводом-аннотацией на русский язык;

- распечатки из Интернета;

- копия гарантийного письма компании «ПИКОМ» для размещения рекламы на телевидении;

- счета за проведение рекламных акций в отношении товарного знака «PUPA»;

- презентация достижений работы бренда «PUPA» с ПАРФЮМ СТАНДАРТ с переводом-аннотацией;

- копии счетов и подтверждения их оплаты;

- документы, подтверждающие размещение рекламы на телевидении.

Возражение от 04.06.2014 было принято к рассмотрению, о чем в адрес правообладателя и его представителя в установленном порядке были направлены уведомления о дате проведения коллегии. Из адреса правообладателя уведомление с приложением экземпляра возражения было возвращено почтовым отделением с

пометкой «истек срок хранения». Представитель правообладателя каких-либо материалов, свидетельствующих о намерении участвовать в рассмотрении возражения, не представил.

Коллегия палата по патентным спорам при рассмотрении возражения от 04.06.2014 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая содержится в Госреестре (свидетельство №470578) и в материалах заявки №2010734211. На дату рассмотрения возражения (11.09.2014) от правообладателя товарного знака не поступало уведомление об изменении его имени или адреса, предусмотренное пунктом 1 статьи 1505 Кодекса.

Ввиду этого, направив уведомления правообладателю и его представителю, коллегия палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя товарного знака о поступившем возражении от 04.06.2014 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №470578.

Изучив материалы дела и заслушав представителя лица, подавшего возражение, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (25.10.2010) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 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 его изготовителя.

К таким обозначениям в соответствии с положениями пункта 2.5.1 Правил, 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 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 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; 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 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 **puSpa** по свидетельству №470578 с приоритетом от 25.10.2010 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Расположенная в середине слова буква «S» - заглавная, остальные – строчные. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ.

В качестве основания для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №470578 лицом, подавшим возражение, указывалось на его несоответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса как сходного до степени смешения с серией товарных знаков «PUPA» по свидетельству №385001 [1] и международным регистрациям №1066509 [2], №464590 [3].

Противопоставленный товарный знак **PUPA MILANO** по свидетельству №385001 [1] с приоритетом от 10.06.2008 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарного знака по свидетельству №385001 действует в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Противопоставленный знак  по международной регистрации №1066509 [2] с конвенционным приоритетом от 05.10.2010 является комбинированным, представляет собой прямоугольник красного цвета, на фоне которого расположен словесный элемент «PUPA», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита белого цвета. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Противопоставленный знак  по международной регистрации №464590 [3] с приоритетом от 19.11.1981 является комбинированным, включает словесный элемент «PUPA», выполненный оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде стилизованных губ, расположенных в первой букве «P» словесного элемента «PUPA». Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака **puSpa** и противопоставленных знаков **PUPA MILANO** [1],  [2],  [3], объединенных общим индивидуализирующим элементом «PUPA», показал следующее.

Несмотря на то, что заявленное обозначение «puSra» и противопоставленные товарные знаки «PUPA» [2], [3] характеризуются одинаковым составом гласных и близостью состава согласных звуков, эти обозначения отличаются в звуковом отношении в силу наличия согласного звука «s» в середине слова «puSra». Благодаря звуку «s» в слове «puSra» оно разбивается на два отчетливо произносящихся слога [пус-па], в то время как оспариваемый товарный знак произносится как [пу-па]. Кроме того, принимая во внимание то обстоятельство, что сравниваемые обозначения являются короткими словами (состоят из пяти и четырех букв), наличие каждой буквы в них существенно влияет на звуковое восприятие знаков в целом.

Что касается противопоставленного товарного знака «PUPA MILANO», то он включает в свой состав два словесных элемента, при этом словесный элемент «MILANO», вопреки доводам лица, подавшего возражение, является охраняемым элементом знака и влияет на его восприятие в целом, существенно удлиняет звучание знака. Указанное усиливает звуковые отличия оспариваемого товарного знака «puSra» от противопоставленного товарного знака «PUPA MILANO».

В силу вышеизложенного можно сделать вывод о несходстве сравниваемых товарных знаков в фонетическом отношении.

Сравниваемые товарные знаки также вызывают различные смысловые ассоциации. Так, согласно материалам возражения, индивидуализирующий словесный элемент «PUPA» противопоставленных товарных знаков [1] - [3] является лексической единицей итальянского и испанского языков и означает «куколка» или «девушка». Словесный элемент «MILANO» противопоставленного товарного знака [1] представляет собой название города Милан в итальянском языке. Таким образом, противопоставленные товарные знаки могут быть восприняты как «миланская куколка» / «куколка» / «девушка» и т.п.

Что касается оспариваемого товарного знака, то как было указано его правообладателем на стадии подачи заявки №2010734211 в описании заявленного обозначения, слово «pusra» в переводе с санскрита означает «цветок». Кроме того, присутствующая в середине слова «puSra» заглавная буква «S» разбивает его на

две части, в которой вторая часть «Sра» представляет собой лексическую единицу английского языка и означает в переводе «курорт с минеральными водами» (см. <http://slovari.yandex.ru>) или «метод физиотерапии, связанный с водой, синоним таких понятий, как водолечение, бальнеотерапия и талассотерапия» (см. <http://ru.wikipedia.org>), т.е. оспариваемый товарный знак может ассоциироваться у потребителя с различными оздоровительными процедурами. Таким образом, оспариваемый товарный знак отличается от противопоставленных товарных знаков [1] – [3] по семантическому критерию сходства.

Оспариваемый товарный знак **puSra** и противопоставленные знаки **PUPA MILANO** [1],  [2],  [3] характеризуются графическими отличиями. Оспариваемый товарный знак в силу наличия заглавной буквы «S» в центральной части слова «puSra» воспринимается как два слова - «pu» и «Sra», в противопоставленных же товарных знаках слово «PUPA» выполнено графемами одинакового размера и вида (либо заглавные, либо строчные буквы), поэтому воспринимается в качестве единой лексической единицы. Кроме того, противопоставленные товарные знаки производят иное зрительное впечатление, чем оспариваемый товарный знак, в силу оригинального запоминающегося шрифта (противопоставления [2], [3]) и дополнительного словесного элемента (противопоставление [1]).

Установленные выше фонетические, графические и семантические отличия оспариваемого и противопоставленных товарных знаков [1], [2], [3] обуславливают вывод об отсутствии их сходства до степени смешения в рамках нормы пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Что касается доводов возражения о том, что товарный знак по свидетельству №470578 способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя в силу его совместной встречаемости в гражданском обороте в качестве средства индивидуализации однородных товаров наряду с противопоставленными товарными знаками, то необходимо отметить, что данный довод также необоснован

в силу отсутствия ассоциирования сравниваемых обозначений друг с другом по причине их несходства.

Таким образом, коллегия палаты по патентным спорам не усматривает оснований для удовлетворения возражения о несоответствии товарного знака по свидетельству №470578 положениям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все обстоятельства дела в совокупности, коллегия палаты по патентным спорам не находит оснований для вывода о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №470578 в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ была предоставлена неправомерно.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 04.06.2014, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №470578.