

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
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 поступившее 27.10.2015 возражение 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 **puSpa** 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 поступившем возражении 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** (международная регистрация №922098 с конвенционным приоритетом от 27.11.2006), **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), **OPUPA** (международная регистрация №650756 с приоритетом от 20.12.1995), имеющие более раннюю дату приоритета по сравнению с оспариваемым товарным знаком по свидетельству №470578 и зарегистрированные в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, однородных товарам, указанным в перечне оспариваемой регистрации;

- в результате сравнения словесных элементов «ruSpa» 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 звукосочетания 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 «ruSpa», 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 имеет значение «цветок» в переводе с санскрита;

- принимая во внимание, что итальянский язык не является широко изучаемым в России языком, с тонкостями английского языка российский потребитель также не знаком, а санскрит считается «мертвым» языком и не используется в современную эпоху, можно сделать вывод, что сравниваемые обозначения воспринимаются потребителями в качестве фантазийных;

- даже, если слово «PUPA» будет воспринято потребителем в значении «кукла, девочка», то оспариваемый товарный знак будет ассоциироваться с серией товарных знаков лица, подавшего возражение, и восприниматься как еще один знак той же серии с эффектом «спа»;

- с учетом того, что признаки, перечисленные выше, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях, и с учетом приведенного анализа рассматриваемых обозначений можно сделать вывод о сходстве оспариваемого и противопоставленных товарных знаков, несмотря на отдельные отличия;

- 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, №650756, №922098, №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 данные 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»;

- учитывая широкую известность продукции под знаком «PUPA», оспариваемый товарный знак в отношении всех товаров 03 и 05 классов будет вводить в заблуждение потребителей относительно товаров и их производителя;

- согласно проведенному социологическому исследованию большинство российских потребителей полагает, что обозначение «puSpa» визуально и фонетически сходно как с обозначением «PUPA», так и с серией товарных знаков с элементом «PUPA», при этом значительная часть опрошенных полагает, что эти знаки можно перепутать, а также воспринимает их как принадлежащие одному лицу;

- довод возражения о сходстве до степени смешения оспариваемого и противопоставленных товарных знаков подтверждается также заключением специалиста, подготовленным патентным поверенным РФ Кромкиной Е.Н.

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, №1066509, №650756, №922098 с переводом-аннотацией на русский язык и распечатки российских регистраций №385001 и №470578 [1];

- Копия нотариально заверенной декларации с переводом-аннотацией на русский язык с приложением копии дистрибьюторского соглашения и перечнем магазинов [2];

- Итоговая таблица продаж и закупок за 2005-2012 гг. в России с переводом-аннотацией на русский язык [3];
- Презентация достижений работы бренда PUPA с ПАРФЮМ СТАНДАРТ с переводом-аннотацией на русский язык [4];
- Копии соответствующих страниц каталогов РИВ ГОШ [5];
- Копии счетов с переводом-аннотацией на русский язык [6];
- Подтверждения оплаты счетов с переводом-аннотацией на русский язык [7];
- Документы, подтверждающие проведение рекламных компаний с переводом-аннотацией на русский язык [8];
- Счета за проведение рекламных акций в отношении товарного знака PUPA [9];
- Копия гарантийного письма компании «ПИКОМ» для размещения рекламы на телевидении [10];
- Распечатки из Интернета [11];
- Оригинал заключения по результатам социологического исследования на [11];
- Копия заключения специалиста с приложениями [12].

Поступившее возражение 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 при рассмотрении возражения могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая содержится в Госреестре (свидетельство №470578) и в материалах заявки №2010734211. На дату рассмотрения возражения (02.02.2016) 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 исчерпала свои возможности по извещению правообладателя товарного знака о поступившем возражении против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №470578.

Изучив материалы дела и заслушав представителя лица, подавшего возражение, коллегия 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».

Противопоставленный знак **PUPA** по международной регистрации №922098 [1] с конвенционным приоритетом от 27.11.2006 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак **PUPA MILANO** по свидетельству №385001 [2] 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 [3] 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 [4] с приоритетом от 19.11.1981 является комбинированным, включает словесный элемент «PUPA», выполненный оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения губ, расположенных в первой букве «P» словесного элемента «PUPA». Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ.

Противопоставленный знак  №650756 с приоритетом от 20.12.1995 [5] является комбинированным, включает словесный элемент «PUPA», выполненный оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения губ в овале, расположенный слева от словесного элемента «PUPA». Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ.

При сопоставительном анализе оспариваемого товарного знака **puSpa** и противопоставленных знаков **PUPA** [1], **PUPA MILANO** [2],  [3],

 [4],  [5], объединенных общим индивидуализирующим элементом «PUPA», коллегия приняла во внимание заключение, подготовленное по результатам социологического исследования Лаборатории социальной экспертизы ФГБУН Институт социологии РАН [11] (далее – социологическое исследование), проведенного в 6 городах Российской Федерации (Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Омск, Красноярск, Екатеринбург).

Так, согласно заключению социологического исследования между оспариваемым товарным знаком «puSra» и противопоставленными знаками, включающими индивидуализирующий элемент «PUPA», существует сходство до степени смешения.

Оспариваемое обозначение «puSra» и противопоставленные товарные знаки [1] - [5] с индивидуализирующим словесным элементом «PUPA» характеризуются одинаковым составом гласных и близостью состава согласных звуков. В этой связи следует принять во внимание результаты социологического исследования, согласно которому более половины опрошенных респондентов сделали вывод о звуковом сходстве обозначений «puSra» и «PUPA».

Сравниваемые обозначения «puSra» и «PUPA» выполнены буквами латинского алфавита, при написании которых используются графемы, имеющие близкое начертание. Согласно результатам проведенного социологического исследования более половины опрошенных респондентов указали на наличие сходства сравниваемых обозначений по внешнему виду.

В части семантического критерия сходства необходимо указать, что в материалах возражения отмечается, что у сравниваемых обозначений «puSra» и «PUPA» имеется определенная семантика. Так, словесный элемент «PUPA» противопоставленных товарных знаков [1] - [5] является лексической единицей итальянского и испанского языков и означает «куколка» или «девушка». Словесный элемент «MILANO» противопоставленного товарного знака [2] представляет собой название города Милан на итальянском языке. Таким образом, противопоставленные товарные знаки могут быть восприняты как «миланская куколка» / «куколка» / «девушка» и т.п. В свою очередь обозначение «puSra», как

было указано его правообладателем на стадии подачи заявки №2010734211, в переводе с санскрита означает «цветок».

Вместе с тем результаты социологического исследования свидетельствуют о том, что большинству опрошенных респондентов смысловое значение сравниваемых обозначений «ruSra» и «PUPA» не известно, следовательно, семантический критерий сходства в данном случае не играет существенной роли при восприятии оспариваемого и противопоставленного товарных знаков.

Резюмируя изложенное, коллегия пришла к выводу о том, что с учетом установленного фонетического и визуального сходства сравниваемых обозначений, можно сделать вывод об их сходстве в целом, несмотря на отдельные отличия. Указанное также подтверждается и выводами социологического исследования, в соответствии с которым около 60% опрошенных респондентов полагают, что сравниваемые обозначения сходны в целом.

Что касается представленного лицом, подавшим возражение, заключения специалиста [12], то оно также было проанализировано коллегией, и приведенные в нем доводы о сходстве сравниваемых знаков были приняты к сведению.

В части установления вопроса однородности товаров 03, 05 классов МКТУ, указанных в перечнях оспариваемого и противопоставленных товарных знаков, коллегия отмечает следующее.

Товары 03 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, представляют собой парфюмерно-косметическую продукцию, а также различные средства бытовой химии различного назначения. Указанные товары соотносятся друг с другом как вид/род, имеют одно назначение, могут иметь одинаковые места реализации и каналы сбыта, что приводит к выводу об их однородности.

Относительно товаров 05 класса МКТУ коллегией усматривается однородность только части сопоставляемых товаров.

Так, правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров 05 класса МКТУ «гигиенические препараты» предоставлена знаку по международной регистрации №464590 [4]. Под гигиеническими препаратами

следует понимать продукцию, предназначенную для гигиены (согласно словарно-справочным данным (<http://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/38518>) «гигиена» - раздел медицины, изучающий условия сохранения здоровья, а также система действий, мероприятий, направленных на поддержание чистоты, здоровья), т.е. изделия, предназначенные для поддержания чистоты и здоровья организма.

Оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении таких товаров 05 класса МКТУ как «алкалоиды для медицинских целей; бальзамы для медицинских целей; вазелин для медицинских целей; вода мелиссовая для медицинских целей; воды термальные; глицерин для медицинских целей; грязи для ванн; грязи лечебные; карандаши для лечения бородавок; лейкопластыри; лосьоны для ветеринарных целей; лосьоны для фармацевтических целей; мази; мази для фармацевтических целей; мази от солнечных ожогов; мази, предохраняющие от обморожения, для фармацевтических целей; масла лекарственные; масло горчичное для медицинских целей; масло камфорное для медицинских целей; масло касторовое для медицинских целей; масло терпентинное для фармацевтических целей; масло укропное для медицинских целей; пластыри медицинские; подушечки мозольные; помады медицинские; препараты для ванн лечебные; салфетки, подушечки гигиенические; салфетки, пропитанные лекарственными средствами; соли для ванн из минеральных вод; соли для лечебных ванн; средства антисептические; средства вспомогательные для медицинских целей; средства дезинфицирующие для гигиенических целей; средства против потения; средства против потения ног; эфиры простые для фармацевтических целей; эфиры сложные для фармацевтических целей».

Подавляющее количество вышеприведенных товаров 05 класса МКТУ оспариваемого товарного знака относятся к категории изделий и средств, предназначенных для медицинских и фармацевтических целей. К препаратам гигиенического назначения относятся только товары 05 класса МКТУ «лосьоны для ветеринарных целей; салфетки, подушечки гигиенические; средства дезинфицирующие для гигиенических целей; средства против потения; средства против потения ног» оспариваемого товарного знака. Указанное подтверждается

приложенным к заключению специалиста [12] Лексико-семантическим идентификатором наименований товаров и услуг, изданным ФГБУ ФИПС.

Таким образом, однородными с товарами 05 класса МКТУ «гигиенические препараты» противопоставленного знака по международной регистрации №№464590 являются товары 05 класса МКТУ «лосьоны для ветеринарных целей; салфетки, подушечки гигиенические; средства дезинфицирующие для гигиенических целей; средства против потения; средства против потения ног» оспариваемого товарного знака по свидетельству №470578.

Установленное выше ассоциирование оспариваемого и противопоставленных товарных знаков [1] - [5] друг с другом, подкрепленное результатами соответствующего социологического исследования, а также однородность товаров 03, 05 (в части перечня) классов МКТУ обуславливают вывод о наличии сходства до степени смешения сравниваемых обозначений в рамках требований 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 следующее.

Лицо, подавшее возражение, представило документы [3] – [10], из которых усматривается, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака парфюмерно-косметическая продукция, маркированная обозначением «PUPA», присутствовала в торговых сетях Российской Федерации, проводились рекламные акции по ее продвижению. При этом выводы социологического исследования говорят о том, что существует опасность введения в заблуждение относительно производителя в случае одновременного присутствия на рынке товаров, маркируемых оспариваемым и противопоставленными товарными знаками. Оспариваемый товарный знак «puSpa» воспринимается значительной долей потребителей как часть линейки товарных знаков «PUPA», что не соответствует действительности.

В этой связи у коллегии имеются основания для вывода о несоответствии товарного знака по свидетельству №470578 положениям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все обстоятельства дела в совокупности, коллегия пришла к выводу о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №470578 была произведена неправомерно в отношении всех товаров 03 класса МКТУ, а также части товаров 05 класса МКТУ «лосьоны для ветеринарных целей; салфетки, подушечки гигиенические; средства дезинфицирующие для гигиенических целей; средства против потения; средства против потения ног».

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 27.10.2015, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №470578 недействительным частично.