

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 08.04.2021, поданное Закрытым акционерным обществом «ИКС 5 Недвижимость», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019759195 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение « » по заявке №2019759195 с приоритетом от 20.11.2019 заявлено на регистрацию в

качестве товарного знака в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 08.02.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019759195 в отношении всех заявленных товаров 03, 05 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:

- со знаком «» по международной регистрации №1066509 с конвенционным приоритетом от 05.10.2010 в отношении товаров 03 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 03 класса МКТУ [1];

- со знаком «PUPA» по международной регистрации №922098 с конвенционным приоритетом от 27.11.2006 в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 03, 05 классов МКТУ [2];

- со знаком «» по международной регистрации №464590 с приоритетом от 19.11.1981 в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 03, 05 классов МКТУ [3];

- с товарным знаком «» по свидетельству №571130 с приоритетом от 30.01.2015 в отношении товаров 03 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 03 класса МКТУ [4];

- с товарным знаком «PUPA MILANO» по свидетельству №385001 с приоритетом от 10.06.2008 в отношении товаров 03 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 03 класса МКТУ [5].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 08.04.2021, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- словесный элемент «PUPA» является лексической единицей различных языков мира, с английского и итальянского языков переводится как «куколка», с испанского – «нарыв»;

- произношение заявляемого обозначения значительно отличается от произношения противопоставленных товарных знаков, сравниваемые словесные элементы не имеют совпадающих слогов, не совпадают по составу и количеству гласных и согласных букв, имеют разную фонетическую длину, разные ударные слоги, имеют разное произношение гласных букв, транслитерацию, фонетическую длину, следовательно, у них отсутствует сходство до степени смешения по фонетическому признаку

- так как ударение падает на разные части сравниваемых словесных обозначений, то различие в их произношении оказывает существенное влияние на звучание словесных обозначений в целом. Изложенное приводит к выводу о том, что противопоставленные товарные знаки и заявленное обозначение являются несходными по фонетическому критерию сходства словесных обозначений;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки имеют различное графическое исполнение, оказывающее значительное влияние на восприятие обозначений в целом, не сходны между собой, не создают общего зрительного впечатления, на основании, которого можно было бы делать вывод о сходстве знаков до степени смешения;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не имеют сходного семантического значения и будут вызывать различные ассоциации и восприятие в сознании потребителя;

- с учетом отсутствия явного сходства до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, при

отсутствии смешения обозначений, принцип однородности товаров не может применяться так широко.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 08.02.2021 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2019759195 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 03, 05 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (20.11.2019) поступления заявки №2019759195 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из

которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение « », состоящее из словесного элемента «PUP», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и изобразительного элемента в виде стилизованного цветка. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 03, 05 классов МКТУ, основано на наличии сходных до степени смешения знаков [1-5].

Противопоставленный товарный знак [1] «» представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из прямоугольника, на фоне которого помещен словесный элемент «PUPA», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [2] «PUPA» представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [3]  представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из оригинально выполненного буквами латинского элемента словесного элемента «pupa», где на фоне первой буквы «р» расположен изобразительный элемент в виде стилизованных губ. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [4]  представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из прямоугольника, на фоне которого помещен словесный элемент «PUPA», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, под которым расположены словесные элементы «AGE REVOLUTION», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита в две строки. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [5] «PUPA MILANO» представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Коллегия обращает внимание на то, что противопоставленные товарные знаки [1-5] принадлежат одному лицу «MICYS COMPANY S.P.A» («МИЧИС КОМПАНИ С.П.А.») и объединены словесным элементом «PUPA».

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-5] показал, что они содержат фонетически сходные словесные элементы: «PUP»/ «PUPA»/ «pupa».

Так, фонетическое сходство обусловлено полным вхождением словесного элемента «PUP» заявленного обозначения в противопоставленные товарные знаки [1-5]. Сравниваемые словесные

элементы отличаются только наличием последней буквы «-А» в противопоставленных словесных элементах.

Что касается визуального признака сходства, то следует отметить, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-5] выполнены в разной графической манере.

Однако, сравниваемые обозначения выполнены буквами одного алфавита, при этом, словесный элемент заявленного обозначения выполнен шрифтом близким к стандартному, а противопоставленные знаки [2, 5] выполнены стандартным шрифтом, что также сближает знаки по графическому критерию сходства.

Кроме того, отмеченное заявителем графическое отличие заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1, 3, 4] не оказывает существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку имеющая место быть графическая проработка заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1, 3, 4] не приводит к сложности их прочтения, поскольку изобразительные элементы оказывают второстепенное влияние на восприятие данных обозначений.

Что касается семантического фактора сходства, следует отметить следующее.

Анализ словарно-справочных источников показал, что словесный элемент «PUP» в переводе с английского языка означает «щенок»; «небольшой прожектор»; «продольная половинка кирпича»; «план начисления условных единиц за успехи», см. Интернет, словари, <https://www.translate.ru>.

Словесный элемент «PUPA» противопоставленных товарных знаков [1-5] переводится с английского и итальянского языков как «куколка»; с испанского языка как «лихорадка на губах», см. Интернет, словари, <https://www.translate.ru>.

Таким образом, сравниваемые словесные элементы не являются семантически сходными, вместе с тем, данные элементы имеют по несколько значений в разных языках.

Однако, указанное не является достаточно широко известным фактом на территории Российской Федерации и для среднего российского потребителя данные элементы будут восприниматься как фантазийные.

Кроме того, коллегией принято во внимание наличие у компании «MICYS COMPANY S.P.A» («МИЧИС КОМПАНИ С.П.А.»), Италия, блока товарных знаков, объединенных общим словесным элементом «PUPA», а также известность и репутация правообладателя противопоставленных товарных знаков [1-5] в области производства товаров для гигиены и косметики, маркированных обозначением «PUPA», что обуславливает принципиальную возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности сравниваемых товаров 03 и 05 классов МКТУ одному лицу – правообладателю «старшего» права противопоставленных знаков. Учет таких обстоятельств предусмотрен пунктом 162 Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского Кодекса Российской Федерации».

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ перечней товаров сравниваемых обозначений показал, что товары 03 класса МКТУ «мыла; мыла дезодорирующие; мыла для бритья; мыла для оживления оттенков тканей; мыла кусковые туалетные; мыла против потения; мыла против потения ног; мыло миндальное; средства моющие для интимной гигиены немедицинские; средства моющие для личной гигиены дезинфицирующие или дезодорирующие; средства моющие, за исключением используемых для промышленных и медицинских целей» заявленного обозначения являются однородными товарам 03 класса МКТУ

«Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices» («отбеливающие препараты и другие вещества для стирки; очистки, полирования, очистки и абразивных препаратов; мыла; парфюмерия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос; средства для чистки зубов» противопоставленного товарного знака [1], товарам 03 класса МКТУ «Soaps; deodorants for personal use; perfumery; essential oils, cosmetics, hair lotions, dentifrices» («мыла; дезодоранты для личного пользования; парфюмерия; эфирные масла, косметика, лосьоны для волос, средства для чистки зубов») противопоставленного товарного знака [2], товарам 03 класса МКТУ «Savons, parfumerie, cosmétiques, shampooings, lotions pour les cheveux; dentifrices, produits de toilette» («мыла, парфюмерия, косметика, шампуни, лосьоны; средства для чистки зубов, средства для туалета») противопоставленного товарного знака [3], товарам 03 класса МКТУ «мыла; мыла туалетные, мыла для бритья; мыла дезинфицирующие; мыла лечебные; масла эфирные; изделия парфюмерные; духи; вода туалетная; вода парфюмерная; одеколон; средства после бритья; шампуни; средства для ухода за зубами, в том числе зубные порошки и пасты; тальк туалетный; лосьоны косметические; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; дезодоранты для личного использования, пена для ванн и пенные препараты для ванн, соли для ванн, за исключением используемых для медицинских целей; гели для душа; очищающие кремы и лосьоны; средства косметические» противопоставленного товарного знака [4], товарам 03 класса МКТУ «мыла; изделия парфюмерные, масла эфирные, средства косметические; лосьоны для волос; кондиционеры для волос; шампуни, средства для ухода за зубами, в том числе зубные порошки, пасты; дезодоранты для личного пользования; пена для ванн и душа» противопоставленного товарного знака [5], поскольку соотносятся как род-вид, относятся к одному виду продукции (мыло, средства моющие, средства

для ухода) являются взаимозаменяемыми и взаимодополняемыми, имеют один круг потребителей и условия реализации.

Товары 05 класса МКТУ «мыла антибактериальные; мыла дезинфицирующие; мыла лекарственные» заявленного обозначения являются однородными товарам 05 класса МКТУ «cosmetics for therapeutic use; personal hygiene preparations» («косметические средства для терапевтического применения; средства личной гигиены») противопоставленного товарного знака [2], товарам 05 класса МКТУ «Produits hygiéniques» («продукты гигиенические») противопоставленного товарного знака [3], поскольку соотносятся как род-вид, относятся к одному виду продукции (уходовые и лечебные средства) являются взаимозаменяемыми и взаимодополняемыми, имеют один круг потребителей и условия реализации.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1-5] в отношении однородных товаров, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Довод о том, что заявитель ведет активную хозяйственную деятельность, отличную от деятельности правообладателя противопоставленных товарных знаков [1-5], является неубедительным, поскольку не является основанием для преодоления препятствий по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьей 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 08.04.2021, оставить в силе решение Роспатента от 08.02.2021.