

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью 4 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 компании «Сосьете де Продюи Нестле С.А.», Швейцария, поступившее 26.07.2017 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №493288, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак «Perina» по заявке №2012705243 с приоритетом от 24.02.2012 зарегистрирован 06.08.2013 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №493288 в отношении товаров и услуг 05, 26, 27, 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ООО «Формула-ФР», Москва (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.07.2017 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №493288 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- товарный знак «Perina» по свидетельству №493288 сходен до степени смешения со знаком « PURINA» по международной регистрации №813515, правовая охрана которому предоставлена в Российской Федерации на имя лица,

подавшего возражение, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ с более ранним приоритетом;

- в сравниваемых словесных элементах «PURINA»/«Perina» единственныес совпадающие звуки [e] и [у] стоят в слабой безударной позиции, произносятся ослаблено и более кратко, в связи с чем можно сделать вывод о высокой степени фонетического сходства сравниваемых словесных элементов;

- оба сравниваемых словесных элемента «PURINA»/«Perina» выполнены буквами латинского алфавита, стандартным шрифтом, имеют одинаковую длину; кроме того, в словесных элементах полностью совпадают пять букв из шести, включая их последовательность, в связи с чем общее зрительное впечатление сравниваемых словесных элементов является максимально близким;

- с учетом отсутствия в общедоступных словарно-справочных изданиях значения или перевода словесных элементов «PURINA»/«Perina», для среднего российского потребителя указанные словесные элементы применительно к товарам 05 класса МКТУ, относящимся к ветеринарным товарам и препаратам, будут восприниматься в качестве фантазийных обозначений;

- в этой связи отсутствуют основания для вывода о семантическом сходстве или несходстве сравниваемых обозначений;

- сходство до степени смешения оспариваемого товарного знака «Perina» и доминирующего словесного элемента противопоставленного товарного знака «PURINA» свидетельствует о сходстве до степени смешения сравниваемых товарных знаков в целом, несмотря на их отдельные отличия;

- правовая охрана знаку по международной регистрации №813515 предоставлена на территории Российской Федерации, в том числе, в отношении товаров 05 класса МКТУ «ветеринарные препараты и продукция»;

- вышеуказанные товары и товары 05 класса МКТУ, в отношении которых оспаривается предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №493288, являются однородными, поскольку совпадают или соотносятся как род-

вид и, соответственно, имеют одно назначение, круг потребителей и каналы реализации;

- таким образом, товарный знак по свидетельству №493288 является сходным до степени смешения со знаком по международной регистрации №813515 в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ;

- согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, содержащейся, в частности, в постановлении от 18.07.2006 №2979/06, угроза смешения зависит от различительной способности знака с более ранним приоритетом, от сходства противопоставляемых знаков и от оценки однородности обозначенных товарными знаками товаров и услуг.

- обозначение «PURINA» изначально обладает высокой степенью различительной способности в отношении товаров 05 класса МКТУ, поскольку ни прямо, ни косвенно не указывает на вид, свойства, назначение указанных товаров;

- помимо этого, обозначение «PURINA» является одним из наиболее популярных в мире и России брендов питания для домашних животных с достаточно большой узнаваемостью среди потребителей;

- объем продаж продукции, маркированной товарным знаком со словесным элементом «PURINA», включая корма и пищевые (пробиотические) добавки для домашних животных, составил 847 601 049 тонн;

- корма для животных и ветеринарные товары относятся к одной родовой группе и имеют общее назначение (товары, предназначенные для животных), имеют один круг потребителей (владельцы животных), а также, как правило, реализуются в одних и тех же специализированных магазинах, в том числе в сети Интернет;

- высокая степень различительной способности, а также известность обозначения «PURINA» в отношении товаров, предназначенных для животных, увеличивают вероятность ассоциации сравниваемых товарных знаков и опасность их смешения потребителями.

На основании изложенного лица, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №493288 недействительной в отношении товаров 05 класса МКТУ «аминокислоты для ветеринарных целей, добавки пищевые для животных, добавки пищевые из протеина для животных, клетки стволовые для ветеринарных целей, культуры микроорганизмов для ветеринарных целей, лосьоны для ветеринарных целей, лосьоны для собак, медикаменты для ветеринарных целей, ошейники противопаразитарные для животных, препараты бактериальные для ветеринарных целей, препараты бактериологические для ветеринарных целей, препараты биологические для ветеринарных целей, препараты ветеринарные, препараты для снижения половой активности (за исключением не предназначенных для животных), препараты для стерилизации (за исключением не предназначенных для животных), препараты для уничтожения паразитов (за исключением не предназначенных для животных), препараты с микроэлементами для животных, препараты ферментативные для ветеринарных целей, препараты химические для ветеринарных целей, реактивы химические для ветеринарных целей, репелленты для собак, средства для уничтожения паразитов (за исключением не предназначенных для животных), средства моющие для животных, средства моющие для скота, средства моющие для собак, средства противопаразитарные (за исключением не предназначенных для животных), ткани биологические культур для ветеринарных целей, ферменты для ветеринарных целей, цемент для копыт животных».

К возражению приложены копии следующих документов:

- информационное письмо от 22.06.2017 № 06/20-2017 [1];
- сведения об ассортименте зоомагазинов [2];
- сведения о ветеринарных кормах для животных «PURINA» [3];
- сведения о пищевых добавках для животных «PURINA» [4].

Правообладателю товарного знака по свидетельству №493288 по адресу: ООО «Формула-ФР», 105043, Москва, ул. Первомайская, д.35/18, 08.08.2017,

содержащемуся в Госреестре, в установленном порядке было направлено уведомление о дате заседания коллегии и материалы возражения.

Согласно отчету об отслеживании отправления с почтовым идентификатором №12599313148226, размещенному на официальном сайте «Почта России», указанная корреспонденция была получена адресатом 16.08.2017. Вместе с тем, на заседании коллегии, состоявшемся 19.09.2017, правообладатель оспариваемого товарного знака не присутствовал, также им не был представлен отзыв по мотивам возражения.

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

С учетом даты (24.02.2012) приоритета товарного знака по свидетельству №493288 правовая база для оценки его охранных способностей включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

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 пунктом 14.4.2.2 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего 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 определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Товарный знак по свидетельству №493288 с приоритетом от 24.02.2012 представляет собой словесное обозначение «Perina», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №493288 оспаривается компанией «Сосьете де Продюи Нестле С.А.», Швейцария в отношении товаров 05 класса МКТУ, перечисленных ранее по тексту данного заключения, по пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Лицу, подавшему возражение, принадлежит исключительное право на знак  «PURINA» по международной регистрации №813515 с конвенционным приоритетом 29.08.2003, правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 05 класса МКТУ «Produits et préparations vétérinaires» (ветеринарные продукты и препараты), в связи с чем компании «Сосьете де Продюи Нестле С.А.» признана заинтересованным лицом в

подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №493288.

Противопоставленный знак представляет собой комбинированное обозначение, включающее слово «PURINA», размещенное на фоне прямоугольника черного цвета. Словесный элемент выполнен стандартным шрифтом белого цвета буквами латинского алфавита. Слева от прямоугольника выполнен квадрат белого цвета с вписанными в него в шахматном порядке мелкими квадратами красного цвета. Размер белого квадрата значительно меньше размера словесного элемента, а черный квадрат является лишь фоновым элементом для слова «PURINA». При этом слово занимает значительную площадь знака.

Необходимо отметить, что при оценке комбинированных обозначений необходимо руководствоваться пунктом 6.3.2. Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 31.12.2009 №197, согласно которому «при восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе. Словесный элемент к тому же легче запоминается, чем изобразительный».

Таким образом, в знаке по международной регистрации №813515 основную индивидуализирующую функцию выполняет словесный элемент «PURINA».

В ходе сравнительного анализа товарного знака «Perina» по свидетельству №493288 и знака « PURINA» по международной регистрации №813515 на тождество и сходство установлено следующее.

Словесные элементы «Perina» и «PURINA» не выявлены в лексике наиболее распространенных иностранных языков. В этой связи коллегия не имеет возможности оценить рассматриваемые словесные элементы на предмет наличия или отсутствия семантического сходства.

В словесных элементах «Perina» и «PURINA» совпадает большая часть букв/звуков (5 из 6), расположенных в одинаковом порядке. При этом тождественная часть [-рина] четко произносится и имеет характерное звучание. Указанное обуславливает фонетическое сходство сравниваемых словесных элементов.

Кроме того, усматривается, что словесные элементы «Perina» и «PURINA» выполнены в стандартном шрифтовом исполнении, что усиливает влияние иных признаков сходства словесных обозначений.

Таким образом, фонетическое сходство фантазийных словесных элементов «Perina» и «PURINA», выполняющих в сравниваемых знаках основную индивидуализирующую функцию, позволило коллегии прийти к выводу о сходстве знаков в целом, несмотря на отдельные отличия.

Перечень товаров 05 класса МКТУ знака по международной регистрации №813515 включает обобщенные родовые понятия товаров, используемых в ветеринарии (ветеринария - наука о болезнях животных, их лечении, предупреждении, а также о методах защиты людей от инфекционных болезней животных, см., например, Интернет-словарь, размещенный на сайте <http://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/21854>).

Товары 05 класса МКТУ, в отношении которых оспаривается предоставление правовой охраны товарного знака по свидетельству №493288, представляют собой различные виды ветеринарной продукции, либо товары, встречающиеся совместно при продаже с ветеринарной продукцией и также предназначенные для животных (аминокислоты для ветеринарных целей, добавки пищевые для животных, добавки пищевые из протеина для животных, клетки стволовые для ветеринарных целей, культуры микроорганизмов для ветеринарных целей, лосьоны для ветеринарных целей, лосьоны для собак, медикаменты для ветеринарных целей, ошейники противопаразитарные для животных, препараты бактериальные для ветеринарных целей, препараты бактериологические для ветеринарных целей, препараты биологические для ветеринарных целей, препараты ветеринарные, препараты для снижения половой активности (за исключением не предназначенных для

животных), препараты для стерилизации (за исключением не предназначенных для животных), препараты для уничтожения паразитов (за исключением не предназначенных для животных), препараты с микроэлементами для животных, препараты ферментативные для ветеринарных целей, препараты химические для ветеринарных целей, реактивы химические для ветеринарных целей, репелленты для собак, средства для уничтожения паразитов (за исключением не предназначенных для животных), средства противопаразитарные (за исключением не предназначенных для животных), ткани биологические культур для ветеринарных целей, ферменты для ветеринарных целей, цемент для копыт животных).

Таким образом, сопоставляемые товары совпадают по роду, либо соотносятся между собой как род – вид, имеют одинаковое назначение (предназначены для животных), круг потребителей (преимущественно владельцы животных), условия реализации (зоомагазины). В этой связи сравниваемые товары 05 класса МКТУ признаны коллегией однородными.

Необходимо отметить, что знак « PURINA» обладает высокой различительной способностью по отношению к товарам, предназначенным для питания животных [3; 4], применительно к компании «Сосьете де Продюи Нестле С.А.». Продукция с данной маркировкой длительное время присутствует на российском рынке и реализуется в значительных объемах [1].

Таким образом, оспариваемый товарный знак по свидетельству №493288 не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения со знаком по международной регистрации №813515, обладающим высокой различительной способностью в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 26.07.2017, признать

предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №493288 недействительным в отношении товаров 05 класса МКТУ «аминокислоты для ветеринарных целей, добавки пищевые для животных, добавки пищевые из протеина для животных, клетки стволовые для ветеринарных целей, культуры микроорганизмов для ветеринарных целей, лосьоны для ветеринарных целей, лосьоны для собак, медикаменты для ветеринарных целей, ошейники противопаразитарные для животных, препараты бактериальные для ветеринарных целей, препараты бактериологические для ветеринарных целей, препараты биологические для ветеринарных целей, препараты ветеринарные, препараты для снижения половой активности (за исключением не предназначенных для животных), препараты для стерилизации (за исключением не предназначенных для животных), препараты для уничтожения паразитов (за исключением не предназначенных для животных), препараты с микроэлементами для животных, препараты ферментативные для ветеринарных целей, препараты химические для ветеринарных целей, реактивы химические для ветеринарных целей, репелленты для собак, средства для уничтожения паразитов (за исключением не предназначенных для животных), средства противопаразитарные (за исключением не предназначенных для животных), ткани биологические культуры для ветеринарных целей, ферменты для ветеринарных целей, цемент для копыт животных), либо товары, предназначенные для ухода за животными (средства моющие для животных, средства моющие для скота, средства моющие для собак».