

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 регистрационный № 4520, рассмотрела возражение, поступившее 02.03.2017, поданное компанией «Evonic Degussa GmbH», Германия (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 02.11.2016 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 591695 в отношении всех товаров 03, 05 классов МКТУ, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 591695, произведенной Международным Бюро ВОИС 28.08.1992 на имя заявителя, испрашивается в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В соответствии с последующими указаниями действие международной регистрации № 591695 распространено на Российскую Федерацию с 18.12.2014 (территориальное расширение).

Знак по международной регистрации № 591695 представляет собой словесное обозначение «**Isolan**», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 02.11.2016 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 591695 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, доводы которого сведены к следующему:

- знак по международной регистрации № 591695 [1] не соответствует требованиям, установленным подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров 03, 05 классов МКТУ, при этом экспертизой были противопоставлены сходные товарные знаки:

- **ИЗОЛАН** [2], **IZOLAN** [3], зарегистрированные ранее на ООО «Изолан», г. Владимир в отношении однородных товаров 01 класса МКТУ, свидетельства № 243400 (приоритет от 03.11.2000, срок действия регистрации продлен до 03.11.2020), № 531586, приоритет от 28.08.2013;

- «**ISALAN**» [4], правовая охрана которому предоставлена ранее на имя «**BIOFARMA**», Франция, международная регистрация № 1142877, конвенционный приоритет от 17.04.2012 в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ;

- экспертизой установлено визуальное сходство знака [1] и противопоставленных знаков [2-4], а также фонетическое тождество сравниваемых знаков [1] и [2,3] и фонетическое сходство знака [1] и противопоставленного знака [4].

В поступившем 02.03.2017 возражении заявитель выразил несогласие с решением Роспатента, доводы которого сведены к следующему:

- предоставление правовой охраны знаку [1] на территории Российской Федерации испрашивается для ограниченного перечня товаров: «солубилизирующие агенты для косметических целей, а именно: поверхностно-активные вещества и поверхностно-активные агенты для косметических целей» (03 класс МКТУ) и «солубилизирующие агенты для фармацевтических целей, а именно: поверхностно-активные вещества и поверхностно-активные агенты для фармацевтических целей» (05 класс МКТУ);

- противопоставленные товарные знаки [2,3] зарегистрированы для товаров 01 класса МКТУ, в частности, для товара «поверхностно-активные вещества»;

- поверхностно-активные вещества (далее - ПАВ) испрашиваемых товаров 03 и 05 классов МКТУ обладают строго определенным назначением: в косметических и

фармацевтических целях, которое не совпадает с назначением ПАВ, используемых в различных отраслях промышленности;

- поверхностно-активные вещества (ПАВ), присутствующие в перечнях противопоставленных товарных знаков [2,3], могут иметь любое иное назначение, кроме использования в косметических и фармацевтических целях;

- поскольку предоставление правовой охраны знаку [1] на территории Российской Федерации испрашивается в отношении химических продуктов (которые являются товарами производственно-технического назначения), то минимального различия между сравниваемыми знаками будет достаточно для того, чтобы исключить возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности соответствующих товаров одному производителю;

- сравниваемые товары 01, 03, 05 классов МКТУ имеют различный круг потребителей и условия реализации;

- между правообладателями противопоставленных товарных знаков и заявителем ведутся переговоры по поводу включения в письмо-согласие заявленных товаров 03 и 05 классов МКТУ знака [1], поскольку ранее была достигнута договоренность только в отношении одного из противопоставлений;

- противопоставленный знак [4] зарегистрирован только для товаров 05 класса МКТУ, в том числе, для товаров «химические вещества, предназначенные для использования в медицине или фармацевтике»;

- товары 03 класса МКТУ, для которых испрашивается предоставление правовой охраны знаку [1], и товары 05 класса МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана знака [4], не однородны, поскольку эти товары имеют различное назначение: косметическая и фармацевтическая промышленности, имеют различные области и цели применения;

- заявитель входит в промышленную группу компаний «Evonik», занимающуюся инновационными разработками и являющуюся одним из крупнейших в мире производителей продуктов специальной химии;

- заявитель и его предшественница «Degussa» начали работать в Российской Федерации еще в 1918 г., в 60-е гг. они принимали участие в создании в СССР

первых крупных химических производств. Члены группы «Evonik» используют знак [1] для маркировки своих товаров, в частности, эмульгаторов для косметических кремов и лосьонов, ПАВ;

- знак [1] был зарегистрирован на территории Германии еще в 1992 году (товарный знак № 2018234 с приоритетом от 12.05.1992). В настоящее время знак по международной регистрации № 591695 зарегистрирован в Австрии, странах Бенилюкс, Швейцарии, Чехии, Словакии, Франции, Венгрии, Италии, Португалии, Польше, Испании, Израиле, Австралии, Республике Корея, Турции.

К возражению, поступившему 02.03.2017, были приложены следующие материалы:

- распечатки из Интернет-энциклопедии «Википедия» - [5];
- проекты писем-согласий и переписка заявителя - [6];
- информация из сети Интернет о компании «Evonik» в России и странах СНГ - [6];
- информация из базы данных «ROMARIN» в отношении знака [1] - [7].

В возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку [1] в отношении всех товаров 03, 05 классов МКТУ.

Уведомленный надлежащим образом представитель заявителя на заседании коллегии, состоявшемся 17.04.2017, отсутствовал.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (18.12.2014) территориального расширения знака по международной регистрации № 591695 на Российскую Федерацию правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно требованиям пункта 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 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Знак по международной регистрации № 591695 [1] представляет собой словесное обозначение «**Isolan**», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Предоставление правовой охраны на территории

Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ «agents de solubilisation à usage cosmétique, à savoir substances tensioactives et agents tensio-actifs à usage cosmétique» («косметические солюбилизующие агенты, поверхностно-активные вещества, то есть поверхностно-активные вещества для косметического применения»), 05 класса МКТУ «agents de solubilisation à usage pharmaceutique, à savoir substances tensioactives et agents tensio-actifs à usage pharmaceutique» («солюбилизующие агенты фармацевтического применения, а именно поверхностно-активные вещества и поверхностно-активные вещества для фармацевтических препаратов»).

ИЗОЛАН

Противопоставленный товарный знак [2] по свидетельству № 243400 с приоритетом от 03.11.2000 (срок действия регистрации продлен до 03.11.2020) является словесным, выполнен заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку [2] предоставлена, в том числе в отношении товаров 01 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

IZOLAN

Противопоставленный товарный знак [3] по свидетельству № 531586 с приоритетом от 28.08.2013 является словесным, выполнен заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку [3] предоставлена, в том числе в отношении товаров 01 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный знак «ISALAN» [4] по международной регистрации № 1142877 с конвенционным приоритетом от 17.04.2012 является словесным, выполнен заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку [4] предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Вывод о сходстве знака [1] и противопоставленных знаков [2-4] правомерен, за счет сходства сравниваемых словесных обозначений по фонетическому и визуальному критериям сходства словесных обозначений. Так, сравниваемые

словесные элементы «Isolan» [1] / «ИЗОЛАН» [2] / «IZOLAN» [3] / «ISALAN» [4] имеют три согласных звука «-с-л-н» / «-з-л-н» и два гласных звука «и-о-а» / «и-а-а» имеющих тождественное, либо близкое произношение. Сопоставительный анализ по смысловому критерию сходства знака [1] и противопоставленных знаков [2-4] не представляется возможным в силу отсутствия лексического значения у сравниваемых словесных элементов. Визуально сравниваемые знаки [1] и [3,4] близки, поскольку выполнены буквами латинского алфавита. Знак [1] и противопоставленный знак [2] визуально отличаются, благодаря использованию при их исполнении букв разных алфавитов (латинский и русский).

Таким образом, сравниваемые знаки [1] и [2-4] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В отношении однородности товаров 03, 05 классов МКТУ коллегия отмечает следующее.

Степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные. Сравнимые знаки [1] и [2-4] обладают высокой степенью сходства.

Товары 01 класса МКТУ «поверхностно-активные вещества» противопоставленных знаков [2,3] совпадают с товарами 03, 05 классов МКТУ, указанными в перечне знака [1], либо имеют общее назначение (для улучшения технологических или терапевтических свойств различных лекарств, косметической продукции) и совместно встречаются в гражданском обороте, что свидетельствует об их однородности.

Товары 05 класса МКТУ знака [1] являются однородными товарам 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты, за исключением антидиабетических препаратов; вещества, адаптированные для использования в медицинских целях; химические препараты для медицинского или фармацевтического применения» противопоставленного знака [4], поскольку они имеют общее назначение (для

фармацевтических целей) и совместно встречаются в гражданском обороте, что свидетельствует об их однородности.

На основании проведенного анализа коллегия пришла к заключению о том, что знак [1] и противопоставленные знаки [2-4] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров.

Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии знака [1] в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

Проекты писем-согласий и переписка заявителя [6] не ведут к преодолению мотивов для отказа в предоставлении правовой охраны знаку [1] в отношении испрашиваемого перечня товаров 03, 05 классов МКТУ, поскольку фактического согласия от правообладателей сходных товарных знаков [2-4] представлено не было.

Наличие прав у заявителя на знак «**Isolan**» в других странах не дает оснований для предоставления правовой охраны знаку [1] на территории Российской Федерации. В соответствии с пунктом 1 статьи 6 «Парижской конвенции по охране промышленной собственности» от 20.03.1883 «условия подачи заявки и регистрации товарных знаков определяются в каждой стране Союза ее национальным законодательством».

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 02.03.2017, оставить в силе решение Роспатента от 02.11.2016.