

**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 08.09.2012, поданное по поручению компании BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG, Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1061285.

Международная регистрация №1061285 знака «EROL» произведена Международным Бюро ВОИС 06.12.2010 с конвенционным приоритетом от 19.07.2010 на имя заявителя – BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG Fraunhoferstr. 17 87700 Memmingen (Allemagne) в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Роспатентом 24.05.2012 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1061285 в отношении всех товаров. Основанием для решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное несоответствием международной регистрации требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению по результатам экспертизы обозначение «EROL» является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ со знаком «EUROL» (международная регистрация №569666 с приоритетом от 09.04.1991), принадлежащим компании EUROL B.V., Energiestraat 12 NL-7442 (CH).

Согласно заключению экспертизы сходство сравниваемых обозначений основано на фонетическом критерии сходства, которое заключается в наличии близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях, близости звуков, составляющих обозначения, в расположении близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу. Сравнимые обозначения имеют визуальное сходство, обусловленное исполнением знаков одинаковым стандартным жирным шрифтом прописными буквами латинского алфавита.

Смешение знаков в гражданском обороте обуславливается тем, что товары, для маркировки которых они предназначены, являются однородными, поскольку принадлежат к одной и той же родовой группе, а именно, «препараты для чистки».

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 08.09.2012, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель претендует на охрану знака по международной регистрации №1061285 только в отношении узкого перечня товаров 03 класса МКТУ – «чистящие препараты для напольных покрытий из камня и плитки», при этом такие препараты покупаются либо специалистами для профессиональной деятельности, либо пользователями для работы с определенными поверхностями, что предполагает изучение характеристик покупаемого товара, и, как следствие, небольшую вероятность смешения товарных знаков;

- сравниваемые знаки хоть и отличаются только одной буквой, в целом воспринимаются по-разному, т.к. противопоставленный знак «EUROL» включает в свой состав понятный потребителю корень «euro-» («евро-»), вызывающий ассоциации с чем-то «европейским» (например, «евроремонт», «евроокна», «Евросоюз», «Евровидение», валюта «евро»), а знак «EROL» таких ассоциаций не вызывает;

- несмотря на то, что сравниваемые знаки зарегистрированы в отношении товаров 03 класса МКТУ, при оценке вероятности смешений знаков на рынке следует принять во внимание специфику бизнеса, которым реально занимаются их владельцы;

- деятельность заявителя определена очень конкретным перечнем заявленных товаров, а деятельность владельца противопоставленного знака согласно

общедоступным сведениям сети Интернет связана со смазочными материалами для различных машин, автомобилей и т.п., т.е. с товарами, неоднородными товарам, указанным в перечне знака по международной регистрации №1061285.

На основании вышеизложенных доводов в возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1061285 на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров.

В Палату по патентным спорам 05.10.2012 представителем заявителя было направлено ходатайство о переносе заседания коллегии, назначенной на 10.10.2012, на более поздний срок, мотивированное тем, что представитель заявителя на указанную дату будет находиться в отпуске. В удовлетворении данного ходатайства коллегией Палаты по патентным спорам было отказано на основании положений пункта 4.3 Правил ППС, ввиду отсутствия объективных причин для переноса заседания коллегии, поскольку правовая позиция заявителя отражена в материалах возражения от 08.09.2012 и не требует дополнительных пояснений.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, необедительными.

С учетом даты (19.07.2010) конвенционного приоритета международной регистрации №1061285 знака «EROL» 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 за №4322, вступившие в силу 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 товарными знаками других лиц, допускается только с согласия правообладателей.

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.

Знак «EROL» по международной регистрации №1061285 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знака на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Противопоставленный знак «EUROL» по международной регистрации №569666 также является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку по международной регистрации №569666 на территории Российской Федерации предоставлена, в частности, в отношении товаров 03 класса МКТУ.

При сравнительном анализе знака «EROL» по международной регистрации №1061285 и противопоставленного товарного знака «EUROL» по международной регистрации №569666 было установлено следующее.

В сравниваемых обозначениях «EROL» (произносится как «э-рол») и «EUROL» (произносится как «эу-рол») практически совпадает состав букв – четыре из пяти («E-R-O-L»), и близок состав звуков ([э], [р], [о], [л]), их положение в сравниваемых обозначениях одинаково, также совпадает число слогов и ударения. Фактически обозначения отличаются друг от друга только одной буквой «U» в начале слова, при этом данная буква образует дифтонг с соседней буквой «E», при речи может редуцироваться, а тождественная конечная часть сравниваемых слов «ROL» произносится четко и акцентирует на себе внимание. В этой связи можно сделать вывод о фонетическом сходстве знаков «EROL» и «EUROL» за счет близости состава звуков, числа слогов, места совпадающих звукосочетаний в составе обозначений.

Сходство знаков усиливается за счет графического сходства, обусловленного использованием при их написании латинских букв черного цвета и одинакового вида шрифта (стандартного жирного).

Что касается семантического критерия сходства, то необходимо отметить, что сравниваемые обозначения «EROL» и «EUROL» не имеют смыслового значения и воспринимаются как фантазийные, в связи с чем не представляется возможным провести анализ сравниваемых знаков по семантическому критерию сходства.

Таким образом, учитывая фонетическое и графическое сходство сравниваемых обозначений, можно сделать вывод о том, что они ассоциируются друг с другом в целом.

Анализ перечней показал, что товары, указанные в перечне 03 класса МКТУ сравниваемых обозначений, а именно, «чистящие препараты для напольных покрытий из камня и плитки» и «чистящие препараты», соотносятся друг с другом как вид/род, что обуславливает их однородность.

В этой связи доводы, изложенные в решении Роспатента от 24.05.2012, относительно несоответствия знака по международной регистрации №1061285

требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении указанных в перечне регистрации товаров 03 класса МКТУ являются правомерными.

Что касается довода заявителя о том, что правообладатель противопоставленного товарного знака осуществляет производство иных товаров, чем чистящие средства, то он не может быть принят во внимание, поскольку экспертиза проводится в отношении тех товаров (услуг), которые указаны в перечнях сравниваемых обозначений. Вопрос неиспользования противопоставленного знака в отношении приведенных в перечне товаров в рамках данного дела не рассматривается.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегии Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

**отказать в удовлетворении возражения от 08.09.2012, оставить в силе решение Роспатента от 24.05.2012.**