

**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 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 15.01.2016 возражение, поданное по поручению компании delta pronatura Dr. Krauß & Dr. Beckmann 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 №1190760.



**ЭКСПЕРТ**

**ПЯТНОВЫВОДИТЕЛЬ**

Международная регистрация №1190760 знака **ПЯТНОВЫВОДИТЕЛЬ** с конвенционным приоритетом от 03.07.2013 произведена Международным Бюро ВОИС 20.11.2013 на имя заявителя (delta pronatura Dr. Krauß & Dr. Beckmann KG Kurt-Schumacher-Ring 15-17 63329 Egelsbach, Allemagne) в отношении товаров 01, 03, 05 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 16.09.2015 было принято решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1164441 только в отношении товаров 01 класса МКТУ «produits chimiques destinés à l'industrie, en particulier détachants, y compris additifs pour agents de lavage et de nettoyage» с указанием в качестве неохраняемых элементов слов «ПЯТНОВЫВОДИТЕЛЬ», «ORIGINAL». В отношении товаров 03, 05 классов МКТУ знаку было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации. Основанием для решения Роспатента явилось заключение по результатам

экспертизы, мотивированное несоответствием международной регистрации требованиям пунктов 1 (3), 3 (1) и 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению по результатам экспертизы знак по международной регистрации №1190760 является сходным до степени смешения с товарным знаком **ЭКСПЕРТ** (свидетельство №458049 с приоритетом от 20.08.2007), зарегистрированным в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ на имя ООО «РусХолтс», 197342, Санкт-Петербург, наб. Черной Речки, д. 41.

В заключении экспертизы также указывается на то, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ПЯТНОВЫВОДИТЕЛЬ» (Пятновыводитель – химический препарат, предназначенный для удаления небольших по размерам пятен с изделий из хлопчатобумажных, шерстяных, шелковых, искусственных, синтетических и смешанных волокон; может использоваться для удаления пятен с твердых поверхностей (пластмассы, керамика и др.) относится к обозначениям, характеризующим товары, обладающим пятновыводящим действием, поскольку указывает на вид, свойства и назначение этих товаров. Для остальных товаров обозначение «ПЯТНОВЫВОДИТЕЛЬ» будет являться ложным указанием на вид, свойства и назначение товаров.

В поступившем возражении и дополнении к нему, представленном на заседании коллегии, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- знак по международной регистрации №1190760 отличается от противопоставленного товарного знака по свидетельству №458049 фонетически за счет наличия в составе знака по международной регистрации №1190760 помимо словесного элемента «ЭКСПЕРТ» и других словесных элементов, обуславливающих звуковое восприятие знака, сравниваемые обозначения производят разное общее зрительное впечатление, а также воспринимаются по-разному в смысловом отношении;

- в части семантического критерия сходства в возражении указано, что входящий в состав знака по международной регистрации №1190760 словесный элемент «ЭКСПЕРТ» является слабым, поскольку, исходя из его смыслового значения, воспринимается как указание на свойства товаров («Эксперт» – специалист, дающий

заклучение при рассмотрении какого-нибудь вопроса, см. Толковый словарь русского языка, С.И. Ожегов и Н.Ю. Шведова), поэтому сильным доминирующим элементом знака является элемент «Dr. Beckmann», определяющим его восприятие;

- при этом словесный элемент «Dr. Beckmann» является фамилией основателя компании, которая ведет свою историю с 1934 года, и положен в основу товарных знаков, принадлежащих заявителю, зарегистрированных в том числе и в Российской Федерации;

- обозначение «Dr. Beckmann», предназначенное для маркировки различной бытовой химии, используется на российском рынке с 1996 года и хорошо знакомо потребителю;

- с учетом изложенного заявитель полагает, что знак по международной регистрации №1190760 не является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №458049, а, следовательно, ему может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров 01, 03 классов МКТУ при условии включения словесных элементов «ПЯТНОВЫВОДИТЕЛЬ», «ORIGINAL» в состав знака в качестве неохраняемых;

- заявитель также согласен с отказом в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1190760 в отношении товаров 05 класса МКТУ;

- правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №458049 согласился выдать заявителю письмо-согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1190760 в отношении ограниченного перечня товаров 03 класса МКТУ;

- заявитель подал в Международное бюро ВОИС соответствующее ходатайство об ограничении перечня товаров 03 класса МКТУ следующим образом: «préparations de décoloration et autres substances lessivielles avec effet détachant; préparations de nettoyage, polissage, récurage et abrasion avec effet détachant; agents de nettoyage (compris dans cette classe), en particulier préparations détachantes, nettoyeurs puissants avec effet détachant, nettoyeurs multi-usages avec effet détachant; préparations pour l'enlèvement de calcaire, savon, rouille, saleté; peinture et autres dépôts ou résidus;

préparations pour la vaisselle avec effet détachant, agents de nettoyage à usage commercial et industriel avec effet détachant, tous les produits précités destinés à être utilisés avec des textiles et des produits textiles» / «препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки с эффектом пятновыводителя; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки с эффектом пятновыводителя; чистящие вещества (включенные в этот класс), в частности средства для выведения пятен, сильнодействующие чистящие средства с эффектом пятновыводителя; универсальные бытовые очистители с эффектом пятновыводителя; средства для удаления накипи, мыльных пятен, ржавчины, стойких загрязнений, краски и прочих отложений и осадочных загрязнений; средства для мытья посуды с эффектом пятновыводителя; чистящие вещества для коммерческого или промышленного использования с эффектом пятновыводителя, все вышеперечисленные товары предназначены для тканей и текстильных изделий».

На основании вышеизложенных доводов в возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1190760 на территории Российской Федерации и в отношении ограниченного перечня товаров 03 класса МКТУ.

В качестве дополнительных материалов заявителем представлены следующие документы, иллюстрирующие доводы возражения:

- письмо-согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №458049;
- сведения из толкового словаря;
- сведения о товарных знаках, включающих словесный элемент «ЭКСПЕРТ»;
- сведения о предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1190760 в Казахстане;
- сведения о товарных знаках заявителя, включающих словесный элемент «Dr. Beckmann»;
- affidavit;
- информация о продукции под обозначением «Dr. Beckmann»;

- сведения о подаче заявления об ограничении перечня знака по международной регистрации №1190760 в Международном бюро ВОИС.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (03.07.2013) конвенционного приоритета знака по международной регистрации №1190760 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).

Согласно положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью, или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующее положение.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно подпункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвalebный характер); указание материала или состава сырья; указание веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий; которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

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 товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 2.5.1 Правил к таким обозначениям 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 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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).

Сходство изобразительных обозначений согласно положениям пункта 14.4.2.3 Правил определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

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 **ЭКСПЕРТ ПЯТНОВЫВОДИТЕЛЬ** по международной регистрации №1190760 является комбинированным, включает в свой состав словесные элементы «Original», «Dr. Beckmann», «ЭКСПЕРТ», «ПЯТНОВЫВОДИТЕЛЬ», выполненные буквами латинского и русского алфавита стандартным шрифтом. Словесные элементы «Original» и «Dr. Beckmann» расположены на фоне прямоугольника синего цвета со скругленными концами, по периметру которого проходит белая полоса. Указанный прямоугольник, в свою очередь, расположен на фоне четырехугольника зеленого цвета. Правовая охрана знака на территории Российской Федерации согласно решению Роспатента предоставлена в отношении товаров 01 класса МКТУ «produits chimiques destinés à l'industrie, en particulier détachants, y compris additifs pour agents de lavage et de nettoyage» / «химические продукты, предназначенные для промышленности, в особенности пятновыводители, в том числе добавки для веществ, предназначенных для стирки и чистки».

С учетом доводов возражения заявитель просит также предоставить правовую охрану знаку на территории Российской Федерации в отношении скорректированного перечня товаров 03 класса МКТУ «préparations de décoloration et autres substances lessivielles avec effet détachant; préparations de nettoyage, polissage, récurage et abrasion

avec effet détachant; agents de nettoyage (compris dans cette classe), en particulier préparations détachantes, nettoyeurs puissants avec effet détachant, nettoyeurs multi-usages avec effet détachant; préparations pour l'enlèvement de calcaire, savon, rouille, saleté; peinture et autres dépôts ou résidus; préparations pour la vaisselle avec effet détachant, agents de nettoyage à usage commercial et industriel avec effet détachant, tous les produits précités destinés à être utilisés avec des textiles et des produits textiles» / «препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки с эффектом пятновыводителя; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки с эффектом пятновыводителя; чистящие вещества (включенные в этот класс), в частности средства для выведения пятен, сильнодействующие чистящие средства с эффектом пятновыводителя; универсальные бытовые очистители с эффектом пятновыводителя; средства для удаления накипи, мыльных пятен, ржавчины, стойких загрязнений, краски и прочих отложений и осадочных загрязнений; средства для мытья посуды с эффектом пятновыводителя; чистящие вещества для коммерческого или промышленного использования с эффектом пятновыводителя, все вышеперечисленные товары предназначены для тканей и текстильных изделий».

Анализ знака по международной регистрации №1190760 показал, что он включает в свой состав словесные элементы «Original» и «ПЯТНОВЫВОДИТЕЛЬ». Указанные словесные элементы являются неохраняемыми на основании пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса, поскольку характеризуют заявленные товары, что заявителем не оспаривается.

Следует отметить, что в связи с ограничением перечня заявленных товаров 03 класса МКТУ товарами, относящимися к бытовой химии и предназначенных для удаления загрязнений различного происхождения с эффектом пятновыводителя, не представляется возможным придти к выводу о том, что словесный элемент «ПЯТНОВЫВОДИТЕЛЬ» может быть воспринят потребителем в качестве ложного указания на вид, свойства и назначения заявленных товаров, а, следовательно, отсутствуют основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.



Также необходимо отметить, что решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1190760 основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака **ЭКСПЕРТ** по свидетельству №458049 с приоритетом от 20.08.2007, зарегистрированным в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ на имя ООО «РусХолтс».

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится предоставленное заявителем письменное согласие правообладателя противопоставленного знака по свидетельству №458049, согласно которому он не возражает против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1190760 в отношении вышеуказанного ограниченного перечня товаров 03 класса МКТУ.

Поскольку при наличии подобного письменного согласия правообладателя противопоставленного товарного знака регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака допускается в соответствии с пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса, это является основанием для снятия указанного противопоставления.

Таким образом, оценивая изложенные обстоятельства в совокупности и приняв во внимание ранее сделанный вывод экспертизы о возможности предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1190760 в отношении товаров 01 класса МКТУ, коллегия также не усматривает оснований для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1190760 и в отношении скорректированного перечня товаров 03 класса МКТУ с указанием при этом словесных элементов «Original», «ПЯТНОВЫВОДИТЕЛЬ» в качестве неохраняемых.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 15.01.2016, отменить решение Роспатента от 16.09.2015 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1190760 в отношении заявленных товаров 01 класса МКТУ «produits chimiques destinés à l'industrie, en particulier détachants, y compris additifs pour agents de lavage et de nettoyage» и товаров 03 класса МКТУ «préparations de décoloration et autres substances lessivielles avec effet détachant; préparations de nettoyage, polissage, récurage et abrasion avec effet détachant; agents de nettoyage (compris dans cette classe), en particulier préparations détachantes, nettoyeurs puissants avec effet détachant, nettoyeurs multi-usages avec effet détachant; préparations pour l'enlèvement de calcaire, savon, rouille, saleté; peinture et autres dépôts ou résidus; préparations pour la vaisselle avec effet détachant, agents de nettoyage à usage commercial et industriel avec effet détachant, tous les produits précités destinés à être utilisés avec des textiles et des produits textiles» с указанием словесных элементов «Original», «ПЯТНОВЫВОДИТЕЛЬ» в качестве неохраняемых.**