

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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, рассмотрела поступившее 07.08.2020 возражение, поданное компанией БАСФ СЕ, Германия (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №754948, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак с приоритетом от 03.06.2019 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 24.04.2020 за №754948 в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в свидетельстве, на имя Закрытого акционерного общества «Адриа и К» (далее - правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «**LOCALAN**», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №754948 предоставлена в нарушение требований, установленных подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №754948 сходен до степени смешения со словесным знаком «**SOKALAN**» по международной регистрации №636016 [1], охраняемым на территории РФ в отношении товаров 01 класса МКТУ, правообладателем которого является лицо, подавшее возражение;

- знак [1] зарегистрирован для следующих товаров 01 класса МКТУ: Chemical products for industrial purposes/химические продукты для промышленных целей;

- сравниваемые знаки являются сходными по фонетическому критерию, поскольку они состоят из одинакового количества слогов, совпадают все гласные звуки, три из четырех согласных звука, совпадающие звуки в обозначения располагаются аналогичным образом, ударение может быть различным;

- сравниваемые обозначения выполнены стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, имеют близкую длину, что позволяет считать их сходными графически;

- сравниваемые обозначения являются фантазийными, что усиливает вероятность их смешения;

- звуковое и графическое сходство знаков способно стать причиной заблуждения потребителя, уже знакомого с товарами, продаваемыми под названием «SOKALAN» на российском рынке, относительно производителя товаров, маркированных знаком «LOCALAN»;

- анализ сходства обозначений был бы не полным без сопоставления перечней, в отношении которых охраняются сравниваемые обозначения, и сравнения видов хозяйственной деятельности, которыми заняты владельцы обозначений;

- химический концерн BASF SE предлагает широкий выбор компонентов для косметических средств, бытовой химии и промышленных чистящих средств, производит широкую линейку поверхностно-активных веществ, эмульгаторов, полимеров, эмоленгов, хелаторов, косметических активных ингредиентов и УФ-фильтров, доказавших свою высокую эффективность;

- знак «SOKALAN» маркирует различные химические вещества, такие как виниловые полимеры, содержащие ингибиторы коррозии и антиоксиданты, сополимеры, антискаланты, диспергаторы, реагенты мембранных процессов, антиресорбенты, диспергаторы твердых частиц, ингибиторы инкрустации, отложений на поверхностях. В основном продукция лица, подавшего возражение, используется в составе жидких или пастообразных моющих средств для мытья

посуды промышленного и бытового назначения, а также чистящих и дезинфицирующих средств для использования в сельском хозяйстве и на предприятиях пищевой промышленности;

- оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении следующих товаров 03 класса МКТУ: антинакипины бытовые; антистатика бытовые; баллоны со сжатым воздухом для уборки и удаления пыли; вещества влагопоглощающие для посудомоечных машин; препараты для полирования; препараты для придания блеска листьям растений; препараты для удаления красок; препараты для удаления лаков; препараты для удаления паркетного воска [очищающие препараты]; препараты для удаления ржавчины; составы для предохранения кожи [полировальные];

- согласно официальному сайту правообладателя «Адрия и К» - российская производственная компания, специализирующаяся на изготовлении и продаже товаров бытовой химии... Сегодня ассортимент компании составляют более 30 видов средств, предназначенных для комплексной уборки помещений различного назначения, ухода за домом, мытья посуды, а так же специализированные составы для дезинфекции. Вся выпускаемая продукция сертифицирована в соответствии с Едиными требованиями Таможенного союза;

- и лицо, подавшее возражение, и правообладатель фактически действуют в одном сегменте рынка - изготовление и продажа товаров бытовой химии. Перечень товаров, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, является однородным и корреспондирующим товарам знака [1] по роду (виду), поскольку данные товары либо являются химическими продуктами, веществами и составами («антинакипины бытовые; антистатика бытовые; вещества влагопоглощающие для посудомоечных машин; препараты для полирования; препараты для придания блеска листьям растений; препараты для удаления красок; препараты для удаления лаков; препараты для удаления паркетного воска [очищающие препараты]; препараты для удаления ржавчины; составы для предохранения кожи [полировальные]»), либо включают в свой состав или

применяются совместно с химическими продуктами («баллоны со сжатым воздухом для уборки и удаления пыли»);

- если принимать во внимание широкую известность компании БАСФ СЕ в России, товары которой производятся и продаются на территории России почти 143 года, а товары, маркированные знаком «SOKALAN» - с 1991 года, вероятность смешения сравниваемых товарных знаков на рынке и введения потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров, несомненно, усиливается, что является недопустимым ввиду наличия у компании более раннего исключительного права на соответствующий товарный знак;

- правообладатель оспариваемого знака не обращался к лицу, подавшему возражение, за согласием на регистрацию товарного знака.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №754948 в отношении всех товаров 03 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

К возражению приложены следующие материалы:

- сведения о международной регистрации №636016;
- сведения о товарном знаке по свидетельству №754948;
- распечатки страниц сайтов сети Интернет.

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, правообладатель выразил несогласие с доводами возражения в представленном отзыве, мотивированном следующими аргументами:

- между сравниваемыми обозначениями отсутствует сходство в целом, в результате которого потребитель мог бы воспринимать обозначения как принадлежащие одному и тому же лицу. В первую очередь, правообладатель считает необходимым обратить внимание на высокую частотность употребления суффикса «AN» (а также сочетаний «LAN» и «OLAN» в частности) различными правообладателями товарных знаков для товаров, связанных с химической промышленностью и препаратами (01,03,05 классы МКТУ), например, STOKOLAN, Lactolan, Baktolan, Tiksolan, PROTOLAN, TONTOLAN и др.;

- в сравниваемых обозначениях SOKALAN и LOCALAN суффикс «an» является характерным для выбора названия товаров, связанных с промышленной и бытовой химией, в связи с чем является слабым элементом. Таким образом, восприятие и запоминание обозначений потребителем идет через общее впечатление, которые формируются за счет отличительных элементов: SOKAL и LOCAL;

- вопреки утверждениям лица, подавшего возражение, обозначение «LOCAL» несет определенную смысловую нагрузку, поскольку является однокоренным с русским словом «локальный», хорошо знакомому среднему потребителю (пункт 7.1.2.1(В) Руководства). Семантика обозначения является очевидной при восприятии, также как при восприятии обозначения LACTOLAN возникают ассоциации с лактозой, а ВАКТOLAN - с бактериями;

- при восприятии обозначения «SOKAL» и «SOKALAN» отсутствует какое либо смысловое значение. Возможны ассоциации с соколом, поскольку психологически потребители всегда стремятся найти близкие по звучанию и знакомые по смыслу слова при восприятии неизвестных иностранных слов;

- отличие в одну букву или звук имеет принципиальное значение, если в результате меняется семантика обозначения и, как следствие, его восприятие потребителями соответствующих товаров. Например, сравните пары: крот - мрот, сезон - резон, капитал- капитан, кокон - локон. Правообладатель полагает, что в данном случае различие в семантике сильных элементов, в совокупности со слабостью суффикса «ан» и его частном использовании иными правообладателями, приводит к существенным различиям по смыслу сравниваемых обозначений. Между обозначениями существует определенное сходство, однако оно не приводит к общему восприятию обозначений как принадлежащим одному лицу;

- в данном случае при сравнении LOCALAN и SOKALAN центральное отличие идет по первой букве (звуке). Именно первые и последние буквы имеют ключевое значение для восприятия обозначения, поскольку при чтении мы не читаем каждую букву по отдельности, а воспринимаем слово целиком. При этом необходимо также учесть, что в соответствии с пунктом 7.1. Руководства в

зависимости от конкретных обстоятельств каждый из факторов или их совокупность могут оказать влияние на вывод о наличии угрозы смешения сравниваемых товарных знаков (обозначений);

- например, степень визуального сходства может иметь больший вес в связи с товарами, которые изучаются визуально, в то время как степень фонетического сходства может быть более значимой применительно к товарам и услугам, обычно заказываемым устно. говоря о способах распространения бытовой химии и сырья для химической промышленности, фонетический критерий имеет невысокое значение, поскольку товары такой категории не заказываются в устной форме. Реклама таких товаров на радиостанциях также не является распространенной практикой;

- в ходе анализа целесообразно учитывать правила произношения слов иностранного происхождения, особенно в случае, когда речь идет о заимствованиях или словах общей лексики, произношение которых известно российским потребителям. Средний российский потребитель в силу осведомленности о слове «локальный» легко прочтет обозначение как «ЛОКАЛАН». В то время как возможные варианты прочтения товарного знака лица, подавшего возражения, остаются предметом возможных домыслов, которые не подтверждаются документами, представленными к возражению;

- в отношении графического критерия сходства обозначений правообладатель оспариваемого товарного знака обращает внимание, что большая часть словесных обозначений выполнена черным шрифтом на белом фоне буквами стандартного алфавита. Это видно, в том числе, на примере регистраций, приведенных выше. Само по себе написание словесных обозначений таким образом не может привести к общему восприятию обозначений как сходных в целом;

- 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);

- товарный знак лица, подавшего возражение, зарегистрирован в отношении товаров 01 класса МКТУ: химические продукты для промышленных целей. Оспариваемый товарный знак зарегистрирован для следующих товаров 03 класса МКТУ: 03 - антинакипины бытовые; антистатика бытовые; баллоны со сжатым воздухом для уборки и удаления пыли; вещества влагопоглощающие для посудомоечных машин; препараты для полирования; препараты для придания блеска листьям растений; препараты для удаления красок; препараты для удаления лаков; препараты для удаления паркетного воска [очищающие препараты]; препараты для удаления ржавчины; составы для предохранения кожи [полировальные];

- товары, указанные в международной регистрации №636016, по сути, представляют собой сырье, а не конечный продукт. Такое сырье используется промышленными предприятиями для производства различной категории товаров. Таким образом, товары относятся к роду химического сырья, которые используются для создания новых готовых товаров промышленной химии. Сырье закупается в промышленных масштабах на основании договоров поставки и соответствующих накладных, тогда как упаковка товара не является определяющим фактором выбора того или иного сырья - выбор делается по совокупности признаков, путем сравнения тех или иных необходимых характеристик, включая цель применения, скорость отгрузки, цена;

- оспариваемый товарный знак зарегистрирован для бытовой химии для уборки дома. То есть, в отличие от сырья, он представляет собой готовый продукт, который можно приобрести в магазине и использовать по назначению: делать дом и вещи в доме чистыми. Покупка совершается спонтанно, «на бегу», упаковка товара имеет важное значение для выбора товара. То, что в бытовой химии используется химическое сырье - не может предопределять их однородность в силу разного назначения, круга потребителей и условий реализации. Иначе бы все изделия, которые делаются из одного материала - например, пластмассы, можно было бы отнести к однородным, хотя представляется очевидным разные цели использования пластмассовых зажигалок и детского конструктора;

- учитывая отсутствие однородности сопоставляемых товаров, является невозможным их смешение при маркировке сравниваемыми знаками;

- лицо, подавшее возражение, также указывает о рисках введения потребителей в заблуждение относительно лица, производящего товары и утверждает о широкой известности компании BASF SE в России, а также известности товаров маркированных товарным знаком SOKALAN, которая усиливает такие риски;

- в материалы дела не представлено каких-либо доказательств, которые бы подтверждали длительность и интенсивность использования обозначения SOKALAN на российском рынке, а главное, возникновение ассоциативных связей между указанным обозначением и производителем BASF SE. Напротив, в силу специфики продаж, в открытых данных сети интернет отсутствует какая-либо реклама товара SOKALAN или какие-то официальные сайты, на которых можно было бы приобрести эту продукцию. Сайт basf.com не имеет полноценного перевода на русский. Отсутствуют также и статьи на русском о товаре SOKALAN, что показывает незаинтересованность BASF SE в российском рынке.

На основании изложенного в отзыве правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

Изучив материалы дела и выслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (03.06.2019) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 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.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что 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.

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.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

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, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак «LOCALAN» по свидетельству №754948 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ - антинакипины бытовые; антистатика бытовые; баллоны со сжатым воздухом для уборки и удаления пыли; вещества влагопоглощающие для посудомоечных машин; препараты для полирования; препараты для придания блеска листьям растений; препараты для удаления красок; препараты для удаления лаков; препараты для удаления паркетного воска [очищающие препараты]; препараты для удаления ржавчины; составы для предохранения кожи [полировальные].

Противопоставленный знак «SOKALAN» [1] также является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Товарный знак [1] охраняется в отношении товаров 01 класса МКТУ – химические продукты для промышленных целей.

Анализ указанных товаров 03 и 01 классов МКТУ с точки зрения их однородности показал, что они не являются однородными по следующим причинам.

Как справедливо отмечено в отзыве правообладателя, товары 03 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, представляют собой готовый продукт, который можно приобрести в магазине и использовать в быту в соответствии с их назначением, т.е. относятся к товарам бытовой химии, а товары 01 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана знаку [1], являются химическим сырьем для промышленного производства товаров разного вида, они имеют разную область применения (в одном случае товары предназначены для бытовых целей, а в другом – для промышленных), разный круг потребителей (рядовые потребители, с одной стороны, и специалисты химического производства, с другой) и, соответственно, разные условия их реализации (через розничные магазины, в одном случае, и поставка товара в промышленных масштабах посредством договоров, в другом).

По результатам анализа перечисленных признаков однородности в их совокупности коллегия пришла к выводу, что сравниваемые товары по причине их назначения не могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленного знака [1] на тождество и сходство показал, что они не являются тождественными и отличаются звучанием и начертанием начальных букв “L” и “S”, с которых, как правило, начинается восприятие словесных обозначений потребителем.

Указанные отличия и отсутствие принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности сопоставляемых товаров, для маркировки которых предназначены сравниваемые знаки, одному изготовителю, исключают вероятность смешения товаров 01 и 03 классов МКТУ на российском потребительском рынке.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о том, что сравниваемые товарные знаки не являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров, что свидетельствует о соответствии оспариваемого товарного знака требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса и, следовательно, о правомерности предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку.

В отношении довода возражения о введении потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров коллегия отмечает следующее.

Очевидно, что по отношению к товарам, на которые распространяется правовая охрана товарного знака по свидетельству №754948, обозначение «LOCALAN» носит фантазийный характер, поскольку оно не содержит каких-либо сведений о его изготовителе.

Вместе с тем, следует отметить, что способность введения в заблуждение относительно изготовителя не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, обусловленный его предшествующими знаниями о нем.

В связи с отсутствием в материалах возражения доказательств того, что российскому потребителю хорошо известна продукция лица, подавшего возражение, маркированная обозначением «SOKALAN», в результате чего потребитель будет воспринимать продукцию, маркированную оспариваемым товарным знаком «LOCALAN», как произведенную лицом, подавшим возражение, а не его правообладателем, а также невозможностью смешения сравниваемых знаков в гражданском обороте, о чем было указано ранее, довод возражения о способности знака вводить потребителя в заблуждение признан коллегией необоснованным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 07.08.2020, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №754948.