

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 28.11.2019 возражение на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1395353 (далее – решение Роспатента), поданное Henkel AG & Co. KGaA, Германия (далее – заявитель), при этом установила следующее.

Международная регистрация знака «**ULTRASIL**» с конвенционным приоритетом от 19.05.2017 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 30.10.2017 за № 1395353 на имя заявителя в отношении товаров 01, 03, 05 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

Решением Роспатента от 30.07.2019 знаку по международной регистрации № 1395353 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении заявленных товаров по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку знак по международной регистрации № 1395353 сходен до степени смешения с товарными знаками «**P3-ULTRASIL**» и «**ПЗ-УЛЬТРАЗИЛ**» по свидетельствам №№ 135119 и

134544, зарегистрированными на имя Эколаб Дойчленд ГмбХ, Германия, в отношении товаров 01, 03, 05 классов МКТУ.

В возражении, поступившем 28.11.2019, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 30.07.2019, отметив следующее:

- заявитель получил от правообладателя противопоставленных товарных знаков Эколаб Дойчленд ГмбХ, Германия, письмо-согласие, подтверждающее допустимость предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «**ULTRASIL**» по международной регистрации № 1395353, оригинал которого поступил в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.04.2019;

- в связи с реорганизацией компании-правообладателя противопоставленных товарных знаков имелись разночтения в сведениях, касающихся адреса, имеющих в письме-согласии и указанных в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, что послужило препятствием для учета данного документа;

- в настоящее время разночтения устранены.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 30.07.2019 и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации № 1395353 на территории Российской Федерации в отношении заявленных товаров.

К возражению приложено:

(1) копия решения Роспатента от 30.07.2019 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1395353;

(2) копия письма-согласия от 22.04.2019 правообладателя противопоставленных товарных знаков Эколаб Дойчленд ГмбХ, Германия, на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1395353 в отношении всех заявленных товаров с переводом на русский язык;

(3) распечатки сведений о товарных знаках по свидетельствам №№ 135119 и 134544.

В материалах дела содержится также представленный 26.04.2019 оригинал письма-согласия (2).

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

С учетом даты конвенционного приоритета международной регистрации (19.05.2017) рассматриваемого знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (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.

В соответствии с абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Согласно пункту 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 (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

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).

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя (письмо-согласие) составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

Знак по международной регистрации № 1395353 представляет собой словесное обозначение «**ULTRASIL**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана данного знака испрашивается в отношении товаров 01, 03 и 05 классов МКТУ.

Предоставлению правовой охраны указанному знаку препятствуют товарные знаки по свидетельствам №№ 135119 и 134544.

Противопоставленный товарный знак «**P3-ULTRASIL**» по свидетельству № 135119 (приоритет – 28.07.1994) является словесным, включает словесный элемент «**ULTRASIL**», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, и буквенно-цифровой элемент «P3», выполненный через дефис в начальной части обозначения. Элемент «P3» указан в качестве неохраняемого. Правовая охрана действует в отношении товаров 01 (*химические*

продукты, предназначенные для использования в промышленных целях, антинакипины), 03 (средства для чистки и обезжиривания) и 05 (дезинфицирующие средства) классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «**ПЗ-УЛЬТРАЗИЛ**» по свидетельству № 134544 (приоритет – 28.07.1994) является словесным, включает словесный элемент «УЛЬТРАЗИЛ», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, и буквенно-цифровой элемент «ПЗ», выполненный через дефис в начальной части обозначения. Элемент «ПЗ» указан в качестве неохраняемого. Правовая охрана действует в отношении товаров 01 (*химические продукты, предназначенные для использования в промышленных целях, антинакипины*), 03 (*средства для чистки и обезжиривания*) и 05 (*дезинфицирующие средства*) классов МКТУ.

Заявитель не оспаривает установленные Роспатентом сходство сравниваемых обозначений и однородность товаров 01, 03, 05 классов МКТУ.

Вместе с тем в возражении заявителем обращено внимание на следующее обстоятельство, которое не было учтено при принятии Роспатентом решения от 30.07.2019.

Заявителем получено письмо-согласие (2) от правообладателя противопоставленных товарных знаков, в котором последний не возражает против предоставления в Российской Федерации правовой охраны знаку по международной регистрации № 1395353 в отношении заявленных товаров на имя заявителя.

Регистрация обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными. Противопоставленный знак по международной регистрации № 1313248 не является общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком или коллективным товарным знаком. Сведения сети Интернет иллюстрируют совместную деятельность компаний Henkel и Ecolab. Оснований для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение у коллегии не имеется.

Таким образом, противопоставление товарных знаков по свидетельствам №№ 135119 и 134544 заявителем преодолено, следовательно, знаку по международной регистрации № 1395353 правовая охрана в Российской Федерации может быть предоставлена в полном объеме.

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

удовлетворить возражение, поступившее 28.11.2019, отменить решение Роспатента от 30.07.2019 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1395353.