

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, рассмотрела поступившее 03.09.2015 возражение компании Ecolab USA Inc., USA (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 №1179994, при этом установила следующее.

Международная регистрация №1179994 с датой конвенционного приоритета от 16.04.2013 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности на имя заявителя в отношении товаров 17 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1179994 представляет собой словесное обозначение «**RISIL**», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Роспатентом 01.06.2015 указанному обозначению было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому знак по международной регистрации №1179994 не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что знак «**RISIL**» по международной регистрации №1179994 сходен до степени смешения в отношении однородных товаров с зарегистрированными на имя иных лиц и имеющими более ранний приоритет товарными знаками «**PEACIL**» по

свидетельствам №№428017, 381029 [1-2], «**REASIL**» по свидетельству №484962 [3] в отношении однородных товаров 01, 03 классов МКТУ, «**РИСОЛ RISOL**» по свидетельству №480743 [4] в отношении однородных товаров 01 класса МКТУ.

В возражении от 03.09.2015, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.12.2015, заявителем приведены аргументы в пользу предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1179994.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- сравниваемые обозначения «**RISIL**», «**РИСОЛ RISOL**», «**РЕАСИЛ**», «**REASIL**» не являются сходными по фонетическому критерию сходства обозначений, поскольку отличаются количеством слогов, разным ударением и разным составом гласных звуков;

- сопоставляемые знаки производят разное зрительное впечатление за счет того, что на в противопоставленных знаках присутствуют гласные буквы, написание которых отличается от гласных в заявленном обозначении, в том числе буква «А», расположенная в центре обозначений и акцентирующая на себе внимание потребителя, а также за счет использования в двух знаках букв кириллического алфавита;

- с учетом имеющихся отличий сравниваемые знаки не являются сходными до степени смешения, поскольку они не ассоциируются между собой в целом;

- сравнение знаков следует проводить с учетом сфер деятельности их владельцев и круга потенциальных потребителей;

- правообладатель товарных знаков [1-3] ООО «СИЛА ЖИЗНИ» является ведущим российским производителем удобрений из леонардита и других продуктов для растений и почвы, компания является лидером в области разработок и производства питательных веществ, микроэлементных удобрений, биоактиваторов роста и средств биозащиты растений;

- правообладатель товарного знака [4] ООО «НПО «ЭКОТОРОМ» занимается утилизацией ртутьсодержащих энергосберегающих люминесцентных ламп;

- основной сферой деятельности заявителя является производство и продажа профессиональных моющих, чистящих и дезинфицирующих средств для различных предприятий и учреждений;

- учитывая разные сферы деятельности заявителя и владельцев противопоставленных регистраций, заявитель ведет переговоры о предоставлении писем-согласий.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1179994 в отношении всех товаров, указанных в перечне регистрации.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих, коллегия сочла изложенные в нем доводы неубедительными.

С учетом даты (16.04.2013) конвенционного приоритета международной регистрации №1179994 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 №32 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак «**RISIL**» по международной регистрации №1179994 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знака испрашивается для товаров 01 и 03 классов МКТУ.

Решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанному обозначению основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1-4].

Товарные знаки [1-2] представляют собой словесное обозначение «**РЕАСИЛ**», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Знаки зарегистрированы для товаров 01 и 03 классов МКТУ.

Товарный знак [3] также является словесным и представляет собой обозначение «**REASIL**», не имеющее смыслового значения и выполненное стандартным шрифтом. Знак зарегистрирован для товаров 01 и 03 классов МКТУ.

Товарный знак [3] также является словесным и представляет собой обозначение «**REASIL**», не имеющее смыслового значения и выполненное стандартным шрифтом. Знак зарегистрирован для товаров 01 и 03 классов МКТУ.

Товарный знак [4] представляет собой словесное обозначение «**РИСОЛ RISOL**», не имеющее смыслового значения и выполненное стандартным шрифтом. Знак зарегистрирован для товаров 01 класса МКТУ.

Сравнительный анализ знака по международной регистрации №1179994 и противопоставленных товарных знаков на тождество и сходство показал следующее.

Сопоставляемые обозначения **«RISIL»** и **«REASIL»**, **«PEACIL»** являются сходными по фонетическому признаку сходства, поскольку они имеют близкую по звучанию начальную часть, совпадающую конечную часть и одинаковый состав согласных звуков. Выполнение обозначений **«RISIL»** и **«REASIL»** стандартным шрифтом буквами одного алфавита (латинского) черного цвета сближает их визуально. Что касается семантического сходства сравниваемых обозначений, то оценить его не представляется возможным ввиду отсутствия у обозначений смысловых значений.

Товары, для которых испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1179994, и в отношении которых действует правовая охрана товарных знаков [1-3], являются однородными, поскольку они либо совпадают по виду, либо относятся к одним родовым группам, имеют одинаковое назначение и один круг потребителей.

В отношении довода возражения о разных сферах деятельности заявителя и правообладателей противопоставленных товарных знаков коллегия отмечает, что сравнительный анализ однородности товаров проводится с учетом перечня товаров, указанных в свидетельствах на товарные знаки, независимо от реально осуществляемой деятельности под указанными товарными знаками.

Таким образом, сравниваемые знаки следует признать сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 01 и 03 классов МКТУ, что свидетельствует о правомерности вывода экспертизы о том, что знак по международной регистрации №1179994 не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается противопоставленного знака **«РИСОЛ RISOL»**[4], то коллегия не признала его сходным со знаком **«RISIL»** по международной регистрации №1179994, поскольку они отличаются фонетически и графически. Указанное обусловлено различным звучанием их ударных слогов **«-СОЛ»** и **«-СИЛ/ЗИЛ»**, а также наличием в знаке [4] словесного элемента **«РИСОЛ»**, выполненного

буквами русского алфавита, что приводит к разному зрительному восприятию обозначений в целом.

Ввиду отсутствия сходства указанных обозначений отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности товаров 01 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1179994 (чистящие средства для использования в производственных процессах, препараты для умягчения воды, растворители для лаков и протрав, препараты, расщепляющие жир и масло, удобрения, сода), и для которых зарегистрирован знак [4] (химические продукты, предназначенные для использования в промышленных целях; соли кальция, а именно полисульфид кальция), одному производителю, что свидетельствует о невозможности смешения этих товаров в гражданском обороте.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 30.05.2016 поступило Особое мнение, доводы которого касаются неправомерности действий коллегии, отказавшей в переносе заседания на максимально возможный срок для получения оригинала письма-согласия.

Следует отметить, что возражение было подано в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 03.09.2015 и его рассмотрение трижды переносилось коллегией, в связи с чем заявитель имел достаточно времени для заключения договора о сосуществовании и получения письма-согласия.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 03.09.2015, и оставить в силе решение Роспатента от 01.06.2015.