

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 04.03.2015, поданное компанией Henkel AG & Co. KGaA, 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 №1036138, при этом установила следующее.

Международная регистрация №1036138 с датой территориального расширения на Российскую Федерацию от 15.03.2013 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 16.02.2010 на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1036138 представляет собой словесное обозначение «ПЕМОС», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение от 02.12.2014 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1036138 в отношении всех товаров 03 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по международной регистрации №1036138 не соответствует требованиям, установленным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что знак по международной регистрации №1036138 сходен до степени смешения со знаком по международной регистрации №1007505, имеющим более раннюю дату международной регистрации 31.12.2008, правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ на имя BEYAZ KAGIT VE HIJYENIK ÜRÜNLER TEMIZLIK INSAAT SANAYI TICARET ANONIM SIRKETI, Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Anavarsa Cad. No: 3 Sarıcam Adana (TR).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило возражение от 04.03.2015, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- знак по международной регистрации №1036138 и противопоставленный знак по международной регистрации №1007505 не являются сходными до степени смешения, поскольку выполнены буквами разных алфавитов (русский/латинский), имеют разное семантическое значение (фантазийный словесный элемент/ «pegos» в переводе с испанского и итальянского языков означает «недостатки, изъяны, возражения, груши, грушевидные деревья»);

- знак по международной регистрации №1036138 и противопоставленный знак по международной регистрации №1007505 фонетически не сходны, поскольку имеют разное звучание второго слога (- МОС/- РОС);

- в 1980 году на базе Пермского завода синтетических моющих средств было образовано ОАО «ПЕМОС». В 2001 году компания заявителя приобрела контрольный пакет акций ОАО «ПЕМОС» и инвестировала в развитие предприятия 20 миллионов долларов США. В 2002 году ОАО «ПЕМОС» было переименовано в ОАО «Хенкель-ПЕМОС»;

- в настоящее время принадлежащий компании заявителя завод в Перми является одним из основных предприятий в России по производству чистящих и моющих средств;

- известность товарного знака «ПЕМОС» подтверждается его широким использованием для индивидуализации товаров 03 класса МКТУ;

- дочерняя компания заявителя ОАО «Хенкель-ПЕМОС» являлась правообладателем товарного знака «ПЕМОС» по свидетельству №270239 с приоритетом от 14.07.2003.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу отменить решение Роспатента от 02.12.2014 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1036138 в отношении всех товаров 03 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявитель представил следующие материалы:

- распечатки словарно-справочных источников [1];
- распечатки из сети Интернет об ОАО «Хенкель-ПЕМОС» [2];
- распечатку с сайта www.henkel.ru [3];
- копии счетов-фактур за 2010, 2011, 2013, 2014, 2015 года [4];
- копии товарных накладных за 2010 год [5];
- копию годового отчета за 2006 год ОАО «Хенкель-ПЕМОС» [6];
- копию ежеквартального отчета ОАО «Хенкель-ПЕМОС» за 3 квартал 2010 года [7];
- список аффилированных лиц ОАО «Хенкель-ПЕМОС» [8].

Изучив материалы дела и заслушав лицо, участвующее в рассмотрении возражения, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (15.03.2013) территориального расширения на Российскую Федерацию международной регистрации №1036138 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Кодекс, Парижскую конвенцию по охране промышленной собственности от 20.03.1883 с последующими изменениями от 02.10.1990 (далее – Парижская конвенция) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента 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 требованиями пункта 6 (2) 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 каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

Согласно пункту 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 пунктом 14.4.2.2 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и 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 определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Положениями статьи 6-*quinquies* С.- (1) Парижской конвенции установлено, что, чтобы определить, может ли быть знак предметом охраны, необходимо учитывать все фактические обстоятельства, особенно продолжительность применения знака.

Знак по международной регистрации №1036138 представляет собой словесное обозначение «ПЕМОС», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1036138 испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации №1007505 [9] представляет собой словесное обозначение «PEROS», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена в том числе, в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Анализ охраноспособности знака по международной регистрации №1036138 на соответствии требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Сравниваемые знаки состоят из пяти букв, в силу чего различие даже в одной букве может существенно повлиять на вывод об их несхождении.

Так, несмотря на совпадение в словах «ПЕМОС» и «PEROS» первого слога «ПЕ-», наличие расположенных между гласными буквами различных отчетливо произносимых звонких согласных букв «М/Р» (указанные согласные являются не парными) во втором слоге слов, не позволяет сделать вывод о фонетическом сходстве знаков, так как их присутствие существенно изменяет звучание этих слов при произношении.

Наличие смыслового значения в словесном знаке «PEROS» [в переводе с испанского языка означает «возражение, недостаток, изъян» (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари»)] и отсутствие его в слове «ПЕМОС» определяет вывод о несхождении знака по международной регистрации №1036138 с противопоставленным знаком по международной регистрации №1007505 с точки зрения семантики.

Визуальное различие между знаками определяется за счет выполнения знаков буквами различных алфавитов (русский/латинский).

Принимая во внимание изложенное выше, коллегия усматривает, что сравниваемые знаки не ассоциируются друг с другом, что обуславливает отсутствие возможности их смешения в гражданском обороте.

Анализ однородности товаров 03 класса МКТУ показал следующее.

Товары 03 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1036138 «*préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; détachants; assouplissants; agents de rinçage de la lessive et de la vaisselle; produits chimiques pour le nettoyage de métal, émail, bois, liège, porcelaine, céramique, verre, matières plastiques, cuir et matières textiles; savons; huiles essentielles en tant que parfums pour la lessive*» (препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; пятновыводители; смягчители; средства для полоскания белья и мытья посуды; препараты для чистки металла, эмали, дерева, пробки, фарфора, керамики, стекла, пластика, кожи и текстильных материалов; мыла; эфирные масла в качестве отдушек для стирки) являются однородными с товарами 03 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленному знаку по международной регистрации №1007505 «*préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices*» (препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; мыла; парфюмерная продукция, эфирные масла), поскольку они либо совпадают, либо соотносятся как род/вид, имеют одно назначение (очищение, полировка, отбеливание, обезжиривание, абразивная обработка) и круг потребителей. Однородность товаров 03 класса МКТУ заявителем не оспаривается.

Кроме того, согласно положению статьи 6 *quinquies* [с-(1)] Парижской конвенции чтобы определить, может ли быть знак предметом охраны, необходимо учитывать все фактические обстоятельства, особенно продолжительность применения знака.

В связи с изложенным, коллегия приняла во внимание представленные заявителем документы [2-8], которые подтверждают присутствию более 13 лет на рынке товаров 03 класса МКТУ, маркированных знаком по международной регистрации №1036138. Представленный заявителем список аффилированных лиц ОАО «Хенкель-ПЕМОС» [8] подтверждает, что заявитель является аффилированной компанией с ОАО «Хенкель-ПЕМОС», присутствующей на российском рынке с 2002 года. Материалы [4-7] свидетельствуют, что ОАО «Хенкель-ПЕМОС» через ООО «Хенкель Рус» реализовало товары 03 класса МКТУ (например: стиральные порошки) российским потребителям.

На основании изложенного, коллегия усматривает, что заявленное обозначение в результате длительного и широкого использования приобрело различительную способность, позволяющую потребителям соотнести товары 03 класса МКТУ с их производителем – ОАО «Хенкель-ПЕМОС».

Таким образом, знаку по международной регистрации №1036138 может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 03 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение от 04.03.2015, отменить решение Роспатента от 02.12.2014 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1036138 в отношении всех товаров 03 класса МКТУ.