

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела поступившее 01.02.2022 возражение на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 441939 (далее – решение Роспатента), поданное Hansen & Rosenthal GmbH & Co. KG, Германия (далее – заявитель), при этом установила следующее.

Международная регистрация знака «PIONIER» произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 16.10.1978 за № 441939 на имя заявителя в отношении товаров 01, 03, 04, 05, 17 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации. Территориальное расширение на территорию Российской Федерации было осуществлено заявителем 19.07.2019.

Решением Роспатента от 01.04.2021 знаку по международной регистрации № 441939 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 № 441939 сходен до степени смешения:

- с товарным знаком «» по свидетельству № 633697 [1] с приоритетом от 11.12.2015, зарегистрированным на имя ООО «Магистраль-НН», г.Нижний Новгород, для товаров 01, 02, 04, 06, 17 классов МКТУ;

- с товарным знаком «» по свидетельству № 367387 [2] с приоритетом от 11.04.2007, зарегистрированным на имя ООО «Лаборатория «Евростиль»», Москва, для товаров 02 класса МКТУ;

- с товарным знаком «PIONEER» по свидетельству № 45008 [3] с приоритетом от 04.02.1972, зарегистрированным на имя Пайониэр Хи-Бред Интернешнл, Инк, корпорация штата Айова, Соединенные Штаты Америки, для товаров 05, 31 классов МКТУ;

- с товарным знаком «ПИОНЕР» по свидетельству № 295773 [4] с приоритетом от 10.06.2004, зарегистрированным на имя ОАО «Сибирский агропромышленный Дом», Новосибирская обл., пос. Краснообск, для товаров 01 класса МКТУ;

- со знаком «PIONERA» по международной регистрации № 1136671 [5] с приоритетом от 11.01.2012, зарегистрированным на имя Borregaard AS, Норвегия, для товаров и услуг 01 и 40 классов МКТУ;

- со знаком «PIONNIERS» по международной регистрации № 437780 [6] с приоритетом от 27.01.1978, зарегистрированным на имя L'OREAL, Société anonyme, Франция, для товаров 03 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 01.02.2022, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 01.04.2021, отметив, что правообладатели противопоставленных товарных знаков [1], [4], [5] предоставили свои письменные согласия на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 441939 в отношении всех испрашиваемых товаров, оригиналы которых представлены с материалами возражения.

Что касается противопоставленных товарных знаков [2], [3], [6], то заявитель сократил объем испрашиваемой охраны, чтобы избежать вероятность смешения заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками. А именно,

из заявленного перечня были исключены товары 03, 05, а также часть товаров 01, 04 классов МКТУ, являющиеся однородными товарам, представленным в перечнях противопоставленных товарных знаков [2], [3], [6].

Сохраненные в заявленном перечне товары предназначены исключительно для промышленных целей: это технические масла, смазки, изоляционные материалы, топливо, которые не применяются в областях медицины, ветеринарии, не обладают дезинфицирующими свойствами и не применяются в косметических целях, в быту для уборки, стирки, а также не относятся к лакам и красителям.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 01.04.2021 и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации № 441939 на территории Российской Федерации в отношении сокращенного перечня товаров 01, 04, 17 классов МКТУ.

С возражением представлены следующие материалы:

(1) письмо-согласие от 01.07.2021 правообладателя противопоставленного товарного знака [1] на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 441939 в отношении всех заявленных товаров;

(2) письмо-согласие от 25.01.2022 правообладателя противопоставленного товарного знака [4] на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 441939 в отношении всех заявленных товаров;

(3) письмо-согласие от 18.01.2022 правообладателя противопоставленного знака [5] на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 441939 в отношении всех заявленных товаров.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты расширения правовой охраны знака по международной регистрации № 441939 на территорию Российской Федерации (19.07.2019) 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 № 441939 представляет собой словесное обозначение «PIONIER», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Предоставлению правовой охраны указанному знаку препятствуют принадлежащие иным лицам:

словесный товарный знак «» [1], выполненный шрифтом, близким к стандартному, буквами латинского алфавита красного цвета, который зарегистрирован для товаров 01, 02, 04, 06, 17 классов МКТУ;

комбинированный товарный знак «» [2], включающий изображение всадника на коне на фоне солнца и слова «PIONEER», «КРАСКИ СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ», который зарегистрирован для товаров 02 класса МКТУ;

словесный товарный знак «PIONEER» [3], выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, который зарегистрирован для товаров 05, 31 классов МКТУ;

словесный товарный знак «ПИОНЕР» [4], выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита, который зарегистрирован для товаров 01 класса МКТУ;

словесный знак «PIONERA» [5], выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, которому предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации для товаров 01 и услуг 40 классов МКТУ;

словесный знак «PIONNIERS» [6], выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, которому предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации для товаров 03 класса МКТУ.

Заявитель не оспаривает установленное Роспатентом сходство сравниваемых обозначений, обусловленное высокой степенью сходства основного индивидуализирующего словесного элемента «PIONIER»/ «PIONEER»/ «ПИОНЕР»/ «PIONERA»/ «PIONNIERS».

Также заявитель не оспаривает однородность товаров заявленного перечня и товаров, представленных в перечнях товарных знаков [1], [4], [5].

Вместе с тем в возражении заявителем обращено внимание на следующее обстоятельство, которое не могло быть учтено при принятии Роспатентом решения от 01.04.2021.

Заявителем получены письменные согласия (1, 2, 3) от правообладателей противопоставленных товарных знаков [1], [4], [5], в которых они не возражают против предоставления в Российской Федерации правовой охраны знаку по международной регистрации № 441939 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. Противопоставленные товарные знаки не являются общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками или коллективными товарными знаками. Оснований для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение у коллегии не имеется.

Что касается противопоставленных товарных знаков [2], [3], [6], то во избежание вероятности их смешения с заявленным обозначением, заявитель удалил

из заявленного перечня товары, однородные товарам, фигурирующим в перечнях противопоставлений [2], [3], [6].

Анализ однородности товаров, присутствующих в испрашиваемом сокращенном перечне и перечнях товарных знаков [2], [3], [6], показал следующее.

Товарный знак [2] зарегистрирован для товаров 02 класса МКТУ – белила [краски, красители]; белила свинцовые; глазури [покрытия]; грунтовки; карбонил для предохранения древесины; красители; краски; краски алюминиевые, асбестовые, бактерицидные для древесины, для керамических изделий, клеевые, огнестойкие; краски против загрязнения; краски эмалевые; лаки; разбавители для красок, лаков; эмали.

Товарный знак [3] зарегистрирован для товаров 05, 31 классов МКТУ - сперма животных, медицинские фармацевтические и ветеринарные препараты, инсектициды, дезинфицирующие средства, сельскохозяйственные семена и бобы, живые животные и птица; животные для разведения, птица, включая цыплят, для разведения, пищевые продукты и корм для животных и птицы.

Знаку [6] на территории Российской Федерации правовая охрана предоставлена для товаров 03 класса МКТУ - парфюмерия и косметика, мыло, косметика, эфирные масла, средства для макияжа, зубные пасты, красители, красители, тени и лосьоны для волос и бороды, средства для обесцвечивания волос, шампуни, средства для ухода, красоты и ухода за волосами, продукты для завивки и укладки волос, препараты для обесцвечивания, мытья, чистки, полировки, обезжиривания и абразивные средства (Produits de parfumerie et de beauté, savons, cosmétiques, huiles essentielles, produits de maquillage, dentifrices, teintures, colorants, nuanceurs et lotions pour cheveux et barbes, produits pour la décoloration des cheveux, shampoings, produits pour les soins, la beauté et l'entretien de la chevelure, produits pour l'ondulation et la mise en plis des cheveux, préparations pour blanchir, lessiver, nettoyer, polir, dégraisser et abraser).

Правовая охрана знака по международной регистрации № 441939 испрашивается на территории Российской Федерации в отношении следующего скорректированного перечня:

01 класс МКТУ – производные продукты минеральных масел, производные продукты минеральных масел и воска, все указанные товары являются химическими продуктами для промышленности (By-products of mineral oils, mineral oil and wax derivatives, all as chemical products for industry);

04 класс МКТУ - Минеральные масла, производные продукты минеральных масел и воска, все указанные товары являются химическими продуктами для промышленности; вазелин и вазелиновые масла для технических целей; минеральные масла и смазки; синтетические масла; сжиженное топливо; вещества для освещения; масла и смазки для технических процессов; масла и смазки для автомобилей; масла и смазки для машин; смазочные материалы; бензин; масла для намоточных машин, текстильные масла; белые масла; рафинированные масла, парафиновые масла (Mineral oils, mineral oil and wax derivatives, all as chemical products for industry; petroleum jelly and petroleum jelly oils for technical purposes; mineral oils and greases; synthetic oils; liquefied fuels; lighting products; oils and greases for technical processes; oils and greases for motor vehicles; oils and greases for machines; lubricants; benzine; winding oils, textile oils; white oils; refined oils, paraffin oils);

17 класс МКТУ - Материалы для уплотнения и изоляции, содержащие минеральные масла (Stopping and insulating materials containing mineral oils).

Товары 01 класса МКТУ, представленные в перечне товарного знака [2], относятся к лакокрасочной продукции.

Товары, приведенные в перечнях товарных знаков [3], [6], относятся к товарам медицинского и ветеринарного назначения, а также косметическим товарам и бытовой химии.

Тогда как товары 01, 04 классов МКТУ скорректированного заявителем перечня являются сырьем или предназначены для обеспечения функционирования оборудования или технологических процессов за счет смазочных или горючих свойств масел и восков, а товары 17 класса МКТУ представляют собой изоляционные материалы.

Таким образом, в сравниваемых перечнях представлены товары различного вида/рода и назначения, в связи с чем они признаны коллегией неоднородными.

Резюмируя вышеизложенное, противопоставление товарных знаков [1], [4], [5] заявителем преодолено путем получения письменных согласий от их правообладателей, а противопоставление товарных знаков [2], [3], [6] преодолено путем исключения из заявленного перечня однородных товаров. Следовательно, знаку по международной регистрации № 441939 правовая охрана в Российской Федерации может быть предоставлена в объеме сокращенного заявителем перечня товаров 01, 04, 17 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 01.02.2022, отменить решение Роспатента от 01.04.2021 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 441939 в отношении товаров 01 класса МКТУ «By-products of mineral oils, mineral oil and wax derivatives, all as chemical products for industry», 04 класса МКТУ «Mineral oils, mineral oil and wax derivatives, all as chemical products for industry; petroleum jelly and petroleum jelly oils for technical purposes; mineral oils and greases; synthetic oils; liquefied fuels; lighting products; oils and greases for technical processes; oils and greases for motor vehicles; oils and greases for machines; lubricants; benzine; winding oils, textile oils; white oils; refined oils, paraffin oils», 17 класса МКТУ «Stopping and insulating materials containing mineral oils».