

**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 возражение, поступившее 04.06.2015, поданное Henkel Corporation, Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1153673, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака с конвенционным приоритетом от 22.06.2012 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности за №1153673 на имя заявителя в отношении товаров 01, 06, 17 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1153673 представляет собой словесное обозначение «ECCOBOND», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Роспатентом 04.02.2015 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1153673 в отношении всех товаров 01 класса МКТУ, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что знак по международной регистрации №1153673 сходен до степени смешения со словесным знаком «ECOBOND» по международной регистрации №989509, правовая охрана которому

предоставлена на территории Российской Федерации на имя иного лица в отношении однородных товаров 01 класса МКТУ.

В заключении также указано, что на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 05.08.2014 правовая охрана противопоставленной международной регистрации №989509 досрочно прекращена в отношении части товаров 01 класса МКТУ. Однако, несмотря на исключение из перечня данной регистрации общих формулировок товаров 01 класса МКТУ, следует учитывать наличие оставшихся товаров по международной регистрации №989509, являющихся однородными товарам заявителя. В этой связи правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1153673 не может быть предоставлена в отношении однородных товаров 01 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 04.06.2015 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- правовая охрана противопоставленного знака досрочно прекращена в отношении ряда товаров 01 класса МКТУ «химикаты, используемые в промышленности, науке и фотографии, а также в сельском хозяйстве, садоводстве и лесном хозяйстве; необработанные синтетические смолы, необработанные пластические материалы; удобрения; закалки и пайки препараты; дубильные вещества; консерванты; клеи, используемые в промышленности; припой потоки; химические вещества, используемые в промышленности в виде пломбирочных материалов для резины и пластмасс»;

- поскольку сами по себе указанные родовые понятия в первоначальном перечне товаров 01 класса МКТУ по международной регистрации №989509 отсутствовали необходимо выяснить в отношении каких именно позиций правовая охрана прекращена и соответственно они не подлежат противопоставлению;

- такой вывод может быть сделан в отношении каждой из рубрик, упомянутых в решении суда, следовательно, нет оснований полагать, что в отношении хотя бы

одной из этих рубрик правовая охрана знака по международной регистрации №989509 продолжает действовать на территории Российской Федерации;

- экспертизой была применена версия, что правовая охрана знака по международной регистрации №989509 продолжает действовать в отношении каждой из рубрик, прямо не упомянутых в решении суда;

- с такой версией нельзя согласиться, поскольку она однозначно приводит к явно абсурдному выводу о том, что вступившее в законную силу решение суда о досрочном частичном прекращении правовой охраны указанного знака позволительно игнорировать ввиду текстуального несовпадения формулировок, используемых в его резолютивной части, с формулировками (к тому же на другом языке) в международном реестре.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 04.02.2015 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1153673 в отношении товаров 01 класса МКТУ.

К возражению приложена копия решения Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-528/2014 от 08.08.2014 (1).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы заявителя неубедительными.

С учетом конвенционного приоритета рассматриваемого знака (22.06.2012) правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации 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 Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (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 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), 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 учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. 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 по международной регистрации №1153673 представляет собой словесное обозначение «ЕССОBOND», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Предоставление правовой охраны знаку на территории Российской Федерации испрашивается, в том числе, в отношении товаров 01 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации №989509 представляет собой словесное обозначение «ЕСОBOND», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Знаку предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации, в том числе, в отношении товаров 01 класса МКТУ.

Анализ сравниваемых словесных знаков показал, что они являются фонетически сходными, поскольку имеют практически тождественный буквенный

состав. Сравнимые обозначения отличаются только присутствием двойной согласной буквы «С» в знаке по международной регистрации №1153673. Также имеет место полное вхождение словесного элемента «ECOBOND» противопоставленного знака в рассматриваемый знак. Изложенное обуславливает вывод о фонетическом сходстве сопоставляемых знаков.

Оценить сравнимые знаки по смысловому признаку сходства не представляется возможным, поскольку согласно общедоступным словарно-справочным источникам знак по международной регистрации №1153673 не имеет смыслового значения.

Ввиду того, что сопоставляемые словесные знаки выполнены заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, можно сделать вывод об их графическом сходстве.

Что касается однородности товаров 01 класса МКТУ, приведенных в перечнях сопоставляемых знаков, коллегией установлено следующее.

Правовая охрана знаку по международной регистрации №1153673 испрашивается на территории Российской Федерации в отношении товаров 01 класса МКТУ «химикаты, используемые в промышленности, науке и фотографии, а также в сельском хозяйстве, садоводстве и лесоводстве; необработанные синтетические смолы, необработанные пластмассы; удобрения; закалки и пайки препаратов; дубильные вещества; консерванты; клеи, используемые в промышленности; припой флюсы; химические вещества, используемые в промышленности в виде пломбирочных материалов для резины и пластмасс».

Согласно представленным заявителем документам (1) правовая охрана противопоставленного знака по международной регистрации №989509 досрочно прекращена на территории Российской Федерации в отношении части товаров 01 класса МКТУ «химикаты, используемые в промышленности, науке и фотографии, а также в сельском хозяйстве, садоводстве и лесном хозяйстве; необработанные синтетические смолы, необработанные пластические материалы; удобрения; закалки и пайки препараты; дубильные вещества; консерванты; клеи, используемые в

промышленности; припой потоки; химические вещества, используемые в промышленности в виде пломбировочных материалов для резины и пластмасс».

Таким образом, правовая охрана знака по международной регистрации №989509 в отношении остальных товаров 01 класса МКТУ, за исключением вышеуказанных позиций, действует на территории Российской Федерации, в том числе таких товаров 01 класса МКТУ как «синтетические материалы для абсорбции масел; азот; окись азота; азотная кислота; осветлители для виноградного сусла; соли для тонирующих растворов [фотография]; гормоны для ускорения созревания фруктов; доломит для промышленных целей; добавки химические для фунгицидов; смолы акриловые необработанные; препараты для закалки металлов; химические вещества для пайки; клеи для обуви; составы для ремонта камер шин, грунт для выращивания растений».

В связи с этим коллегия пришла к выводу о том, что товары 01 класса МКТУ международной регистрации №1153673 являются однородными вышеуказанным товарам 01 класса МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана знака по международной регистрации №989509, поскольку они соотносятся друг с другом как род-вид, имеют одно назначение, условия реализации и круг потребителей.

Довод возражения о том, что при рассмотрении настоящего возражения объем правовой охраны на территории Российской Федерации противопоставленного знака по международной регистрации №989509 должен быть сокращен, так как решение Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-528/2014 от 08.08.2014 распространяется не только на товары, указанные непосредственно в решении, но и на однородные товары, неубедителен в силу того, что вопрос досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием на основании пункта 1 статьи 1486 Кодекса является прерогативой суда.

Таким образом, знак по международной регистрации №1153673 сходен до степени смешения с противопоставленным знаком по международной регистрации №989509 в отношении однородных товаров 01 класса МКТУ, и, соответственно, решение Роспатента от 04.02.2015 следует признать правомерным.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 04.06.2015, оставить в силе решение Роспатента от 04.02.2015.**