

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 09.06.2016 возражение, поданное ЗАО «ЭКОлаб», г.Электрогорск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014709941, при этом установила следующее.

Словесное обозначение **ЭКОлаб** по заявке №2014709941, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 31.03.2014, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты».

Роспатентом 23.10.2015 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных услуг. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ с товарными знаками, имеющими более ранние приоритеты и принадлежащими иному лицу - компании Ecolab USA Inc. (Эколаб ЮЭсЭй Инк.), США, а именно:

ЭКОЛАБ

1. с товарным знаком [1] (свидетельство №484317 с приоритетом от 26.10.2010);

ECOLAB

2. с товарным знаком [2] (свидетельство №80790 с приоритетом от 03.12.1986);

ECOLAB

3. со знаком [3] (международная регистрация №1180255 с конвенционным приоритетом от 19.07.2012);

ECOLAB

4. со знаком [4] (международная регистрация №1008102 с конвенционным приоритетом от 26.11.2008);

ECOLAB

5. со знаком [5] (международная регистрация №1005780 с конвенционным приоритетом от 26.11.2008).

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- предоставление правовой охраны противопоставленному товарному знаку «ЭКОЛАБ» по свидетельству №484317 было признано недействительным в отношении части товаров 05 класса МКТУ;

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками по свидетельству №80790 и международным регистрациям №1008102, №1005780, №1180255;

- противопоставленные товарные знаки, включающие словесный элемент «ECOLAB», являются фантазийными, в то время как заявленное обозначение состоит из частей «эко» и «лаб», воспринимающихся в значении «экологический» и «лаборатория», т.е. ассоциируется со словосочетанием «экологическая лаборатория»;

- сравниваемые заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки отличаются визуально, что обусловлено применением разных алфавитов (русского и латинского);

- заявитель и правообладатель противопоставленных знаков используют сравниваемые обозначения в различных областях деятельности: заявитель с 1991

года осуществляет производство фармацевтических препаратов и товаров медицинского назначения, а правообладатель противопоставленных товарных знаков - деятельность в области пищевой, добывающей и перерабатывающей промышленности, в области обслуживания промышленных прачечных, а также в области дезинфекции и санитарной обработки больниц и медицинских учреждений, т.е. области деятельности заявителя и правообладателя противопоставленных товарных знаков не пересекаются.

В связи с изложенным заявитель просит отменить решение Роспатента от 23.10.2015 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2014709941 в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлены следующие документы:

- Копии регистрационных удостоверений на выпускаемые ЗАО «ЭКОлаб» товары для медицинского применения за 2008, 2009, 2011, 2012, 2013 гг.;

- Копии дипломов, наград и сертификатов за 2004 - 2007, 2009, 2010, 2011, 2013 - 2015 гг.;

- Копии статей и рекламных объявлений из средств массовой информации: «Фармацевтическая промышленность» январь-февраль 1/2016, март-апрель 2/2016; «Фармацевтический вестник» №11 от 29.03.2016, №14 от 19.04.2016.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (31.03.2014) поступления заявки №2014709941 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше 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 за №4322, вступившие в силу 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 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 положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение **ЭКОлаб** по заявке №2014709941 с приоритетом от 31.03.2014 является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами русского алфавита. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты».

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014709941 в отношении товаров 05 класса МКТУ основано на наличии зарегистрированных на имя компании Ecolab USA Inc., США в отношении

однородных товаров 05 класса МКТУ товарных знаков: 1. **ЭКОЛАБ** [1]

(свидетельство №484317 с приоритетом от 26.10.2010); 2. **ECOLAB** [2] (свидетельство №80790 с приоритетом от 03.12.1986); 3. **ECOLAB** [3] (международная регистрация №1180255 с конвенционным приоритетом от 19.07.2012); 4. **ECOLAB** [4] (международная регистрация №1008102 с конвенционным приоритетом от 26.11.2008); 5. **ECOLAB** [5] (международная регистрация №1005780 с конвенционным приоритетом от 26.11.2008).

В этой связи следует указать, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы и которые являются основанием для удовлетворения возражения.

К указанным обстоятельствам относится принятое Роспатентом решение от 30.05.2016 о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку «ЭКОЛАБ» по свидетельству №484317 в отношении товаров 05 класса МКТУ, связанных с фармацевтическими препаратами. Следовательно, отсутствуют основания для противопоставления товарного знака по свидетельству №484317.

Вместе с тем также необходимо отметить, что в решении Роспатента от 30.05.2016, касающегося противопоставленного товарного знака по свидетельству №484317, приведены сведения об известности обозначения заявителя - «ЭКОлаб», на рынке фармацевтической продукции, а также об отсутствии смешения этого обозначениями с обозначениями американской компании Ecolab USA Inc.

Указанные доводы были приняты во внимание при анализе материалов дела рассматриваемой заявки №2014709941. Также при анализе доводов возражения по заявке №2014709941 коллегия исходила из требований статьи 6 ^{quinquies} С Парижской конвенции по охране промышленной собственности (далее – Парижская конвенция), в соответствии с которой чтобы определить, может ли быть знак предметом охраны, необходимо учитывать все фактические обстоятельства, особенно продолжительность применения знака.

Как указано в пункте (н) статьи 6 ^{quinquies} С Парижской конвенции фактические обстоятельства могут, например, показать, что в течение длительного

срока параллельного использования два относительно сложных знака не вызвали никакой путаницы и поэтому регистрация одного из этих знаков не нарушит прав владельца другого.

Так, при рассмотрении возражения, поданного против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №484317, было установлено, что ЗАО «ЭКОлаб» осуществляет производство и реализацию фармацевтических препаратов и товаров медицинского назначения с 1991 года. За это время обозначение «ЭКОлаб» приобрело узнаваемость и репутацию у российских потребителей, вследствие чего ассоциируется исключительно с ЗАО «ЭКОлаб».

В решении Роспатента от 30.05.2016, принятом по результатам рассмотрения вышеуказанного возражения, также отмечается фактическое отсутствие пересечений сфер деятельности ЗАО «ЭКОлаб» и Ecolab USA Inc., т.к. ЗАО «ЭКОлаб» осуществляет производство фармацевтических препаратов и товаров медицинского назначения, а деятельность компании Ecolab USA Inc. связана с пищевой, добывающей и перерабатывающей промышленностью, а также сферой обслуживания промышленных прачечных, дезинфекцией и санитарной обработки больниц и медицинских учреждений.

Также необходимо указать, что в рамках рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №484317 исследовался довод компании Ecolab USA Inc. о наличии у нее более раннего права на товарный знак и фирменное наименование «ECOLAB», однако, этот довод не был принят во внимание в связи с тем, что обозначение «ECOLAB» выполнено буквами латинского алфавита.

Учитывая приведенные в вышеуказанном решении Роспатента от 30.05.2016 доводы, а также принимая во внимание представленные заявителем материалы, иллюстрирующие использование заявленного обозначения, коллегия при рассмотрении настоящего возражения пришла к выводу о том, что заявленное

обозначение **ЭКОлаб** в силу длительного использования приобрело высокую различительную способность для товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические

препараты» и ассоциируется с ЗАО «ЭКОлаб», а не с продукцией американской компании Ecolab USA Inc.

Установленная высокая различительная способность заявленного обозначения в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты», а также выполнение заявленного обозначения **ЭКОлаб** и противопоставленных товарных знаков **ECOLAB** [2], [3], [5], **ECOLAB** [4] шрифтами различных алфавитов, имеющиеся графические отличия, позволяют усмотреть отсутствие возможности смешения сравниваемых обозначений в гражданском обороте.

Таким образом, фактические обстоятельства дела свидетельствуют о том, что заявленное обозначения «ЭКОлаб» и противопоставленные товарные знаки «ECOLAB» не ассоциируются друг с другом в целом, следовательно, не являются сходными до степени смешения в рамках требований, установленных положениями подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Оценивая вышеизложенное в совокупности, коллегия пришла к выводу о возможности удовлетворении поступившего возражения и, как следствие, государственной регистрации товарного знака по заявке №2014709941 в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты».

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 09.06.2016, отменить решение Роспатента от 23.10.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2014709941.