

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 23.01.2012 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №436538, поданное по поручению американской компании «Эколаб ЮЭсЭй Инк.» (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2010723243/50 с приоритетом от 19.07.2010 зарегистрирован 06.05.2011 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №436538 на имя ООО «Теплый свет», Москва (далее – правообладатель) в отношении товаров 07, 08, 12, 13, 15, 16, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 36, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 45 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

В качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «ЭКОЛА ECOLA», выполненное стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов соответственно.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 23.01.2012 выражено мнение о том, что регистрация №436538 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- компания «Эколаб ЮЭсЭй Инк.» осуществляет производство и продажу профессиональных моющих, чистящих и дезинфицирующих средств для предприятий, производящих продукты питания и напитки, для гигиены кухонь, для гостиниц, прачечных, лечебно-профилактических учреждений, для посудомоечных машин, для ухода за полами;
- начиная с 1991 года для маркировки производимых товаров компания «Эколаб ЮЭсЭй Инк.» использует на территории России принадлежащие ей товарные знаки

«ECOLAB» по международным регистрациям №1008102, №1005780 и по свидетельству №80790, с которыми оспариваемый товарный знак по свидетельству №436538 является сходным до степени смешения;

- в соответствии с правилами практической транскрипции и транслитерации словесная часть «ECOLAB» товарных знаков по международным регистрациям №1008102, №1005780 транслитерируется и произносится как «ЭКО-ЛАБ», что подтверждается представленной словарно - справочной литературой, информацией из сети Интернет (на официальном русскоязычном сайте www.ecolab.su компании «Эколаб ЮЭсЭй Инк.» товарный знак «ECOLAB» и часть фирменного наименования компании упоминается именно как «ЭКОЛАБ»);

- поиск по словесному элементу «эколаб», проведенный на одном из наиболее популярных в Российской Федерации поисковых сайтов www.yandex.ru, выдает практически все ссылки на компанию «Эколаб ЮЭсЭй Инк.», что подтверждает факт известности части ее фирменного наименования именно как «Эколаб»;

- при сопоставлении знаков «ECOLAB» и оспариваемого словесного товарного знака «ЭКОЛА ECOLA» имеет место фонетическое вхождение одного обозначения в другое;

- при непосредственном визуальном восприятии оспариваемого и противопоставленных товарных знаков можно с полной уверенностью говорить о том, что они являются сходными до степени смешения, поскольку их графическое сходство обусловлено визуальным сходством букв «Е», «С», «О», «L» и «А» в словесных элементах «ECOLAB» и «ECOLA», а также визуальным сходством начальных букв «Е» и «Э» и совпадением букв «О» и «А» в словесных элементах «ECOLAB» и «ЭКОЛА» сравниваемых товарных знаков (5 и 6 букв соответственно) не влияет на их восприятие;

- словесные элементы «ECOLAB» и «ЭКОЛА ECOLA», входящие в состав сравниваемых товарных знаков, не имеют смыслового значения, что является дополнительным фактором, усиливающим их сходство до степени смешения;

- в отношении вывода о сходстве до степени смешения оспариваемого товарного знака по свидетельству №436538 и комбинированного товарного знака по международной регистрации №1008102 необходимо отметить, что если при сравнении словесного элемента комбинированного обозначения будет установлена его тождественность или сходство до степени смешения со словесным товарным знаком, то комбинированное обозначение может быть признано сходным до степени смешения с этим товарным знаком, в этой связи

можно сделать вывод о том, что сравниваемые товарные знаки по свидетельству №436538 и по международной регистрации №1008102 также являются сходными до степени смешения;

- товары и услуги 07, 08, 37, 41 классов МКТУ товарного знака по свидетельству №436538 являются однородными товарам и услугам 07, 08, 37, 41 классов МКТУ знаков по международным регистрациям №1005780, №1008102, поскольку относятся к одному роду, имеют одинаковое назначение и функциональные способности;

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №436538 недействительным в отношении:

Товаров 07 класса МКТУ: «аппараты для очистки ацетиленовых баков расширительные (части машин), барабаны (детали машин), барабаны механические для шлангов, блоки (детали машин), блоки, вентиляторы для двигателей, водонагреватели (части машин), водоотделители, диафрагмы, мембраны для насосов, кожухи (детали машин), колеса моховые машин, колеса машин, колеса свободного хода, коллекторы накипи в паровых котлах, комплекты для паровых котлов, машин, конденсаторы воздушные, конденсаторы пара (детали машин), корпуса машин, котлы паровые, краны (детали машин или двигателей), краны выпускные автоматические, краны спускные (водоотделители), машины воздухоподогревательные, машины гладильные, машины для мойки, машины для мойки бутылок, машины для мойки посуды, машины для уплотнения отходов, мусора, машины для чистовой обработки, машины и устройства для уборки (электрические), машины и устройства для чистки ковров (электрические), машины и устройства полировальные (электрические), машины кухонные электрические, машины отжимные для белья, машины паровые, машины самоходные для подметания дорог, машины стиральные, машины стиральные (для белья), машины стиральные с предварительной оплатой (автоматические), машины сушильные, мешки для пылесосов, насадки к пылесосам для разбрызгивания ароматических и дезинфицирующих веществ, насосы (части машин или двигателей), паросепараторы, подшипники антифрикционные (детали машин), подшипники для передаточных валов, подшипники для цапф (шпилей и шеек осей и валов), подшипники роликовые, подшипники самосмазывающиеся, подшипники трансмиссионных валов, подшипники шариковые, подшипники, втулки подшипников, приспособления для очистки под высоким давлением, приспособления для паровой очистки, процессоры кухонные

(электрические), пружины (детали машин), пылесосы, регуляторы (части машин), регуляторы давления (детали машин), регуляторы скорости (числа оборотов) для машин и двигателей, ремни для машин, ремни приводные вентиляторов для двигателей, ремни приводные для двигателей, снегоочистители, соединения (части двигателей), столы для машин, сушилки вращающиеся, теплообменники (части машин), тросы управления машинами или двигателями, трубы паровых котлов (части машин), установки вакуумной очистки центральные, установки всасывающие промышленные, установки для мойки транспортных средств, установки для обезжиривания, установки для отсасывания пыли (очистные установки), установки для удаления пыли (очистные установки), устройства для мойки, устройства для стирки, устройства для управления машинами или двигателями, устройства и приспособления для натирки воском (электрические), фильтры (детали машин или двигателей), фильтры (устройства, аппараты), фильтры для очистки охлаждающего воздуха в двигателях, шарниры (части двигателей), шкивы (детали машин), шланги пылесосов, щетки (детали машин), щетки с электроприводами (детали машин), электродвигатели, элементы сменные для фильтровальных машин».

Товаров 08 класса МКТУ: «Бритвы электрические и неэлектрические; бруски точильные для кос; бруски точильные металлические; вилки столовые; изделия ножевые, инструменты абразивные (ручные), инструменты для заточки режущих поверхностей, инструменты для полирования, инструменты режущие ручные, инструменты ручные с ручным приводом, кинжалы, клинки, лезвия (ручные инструменты), лезвия бритвенные, мачете, машинки для стрижки бороды, машинки для стрижки волос электрические и неэлектрические для личного пользования, машинки для стрижки животных ручные инструменты), мечи, шпаги, молотки для заточки, наборы маникюрных инструментов, наборы маникюрных инструментов электрические, наборы педикюрных инструментов, несесеры для бритвенных принадлежностей, ножи большие для разделки мяса, ножи для нарезания сыра (неэлектрические), ножи для нарезания яиц, ножи для пиццы, ножи для рубанков, ножи для снятия чешуи, ножи калевочные, ножи консервные неэлектрические, ножи копытные, ножи кривые, ножи круглые, ножи окулировочные, ножи охотничьи, ножи перочинные, ножи прививочные, ножи садовые, ножи садовые кривые, ножи, ножницы для металла, ножницы для стрижки скота, ножницы механические для стрижки волос, ножницы садовые, ножницы, ножны для холодного оружия, оружие режущее, оружие холодное, сабли, шашки, приборы столовые (ножи, вилки и ложки), приспособления полировальные

для ногтей (электрические или неэлектрические), режущие инструменты, резак, резак для очистки поверхности, ремни для правки бритв, ремни для правки бритв, режущих инструментов кожаные, секиры, серебро столовое (ножи, вилки и ложки), сечки (ножи), футляры для бритв, штыки, щипцы (ножницы) для обрезания фитилей».

Услуг 37 класса МКТУ: «восстановление двигателей, полностью или частично изношенных, восстановление машин, полностью или частично изношенных, герметизация строительных сооружений, глажение белья, глажение одежды паром, дезинфекция, дератизация, заточка ножей, изоляция сооружений, информация по вопросам ремонта, информация по вопросам строительства, кладка кирпича, монтаж строительных лесов, мощение дорог, мытье автомобилей, мытье окон, мытье транспортных средств, набивка мебели, надзор контрольно-управляющий за строительными работами, обновление одежды, обработка антикоррозионная, обслуживание техническое и ремонт комнат-сейфов, обслуживание техническое транспортных средств, оклеивание обоями, окраска и обновление вывесок, очистка наружной поверхности здания, полирование транспортных средств, прокат машин для чистки, прокат строительной техники, прокат строительных транспортных средств, работы газослесарно-технические, работы каменно-строительные, работы кровельные, работы малярные, работы ремонтные столяра краснодеревщика, работы штукатурные, ремонт запирающих устройств, ремонт и техническое обслуживание автомобилей, ремонт и техническое обслуживание горелок, ремонт и техническое обслуживание кинопроекторов, ремонт и техническое обслуживание сейфов, ремонт и уход за часами, ремонт мебельной обивки, ремонт насосов, ремонт обуви, ремонт одежды, ремонт транспортных средств, снос строительных сооружений, сооружение и ремонт складов, станции обслуживания транспортных средств, стирка, стирка белья в прачечных, строительство молотов, дамб, строительство портов, строительство промышленных предприятий, строительство ярмарочных киосков и павильонов, строительство, уборка внутри зданий, уборка улиц, уничтожение паразитов (за исключением сельскохозяйственных вредителей), установка и ремонт лифтов, установка и ремонт отопительных оборудования, установка и ремонт охранной сигнализации, установка и ремонт печей, установка и ремонт телефонов, установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха, установка и ремонт устройств пожарной сигнализации, установка и ремонт холодильного оборудования, установка и ремонт электроприборов, установка кухонного оборудования, установка, обслуживание и ремонт компьютеров,

установка, ремонт и техническое обслуживание конторского оборудования, установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования, устранение помех в работе электрических установок, уход за мебелью, чистка дымоходов, чистка одежды, чистка сухая, чистка транспортных средств, чистка фасонного белья, чистка, ремонт и уход за кожаными изделиями, чистка, ремонт и уход за меховыми изделиями, чистка пемзой или песком».

Услуг 41 класса МКТУ: «академии [обучение]; информация по вопросам воспитания и образования, обучение практическим навыкам (демонстрация), организация и проведение коллоквиумов, организация и проведение конгрессов, организация и проведение конференций, организация и проведение мастер-классов (обучение), организация и проведение семинаров, организация и проведение симпозиумов, ориентирование профессиональное (советы по вопросам образования и обучения), публикация текстовых/материалов (за исключением рекламных), услуги образовательно-воспитательные.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- распечатки с сайта www.ecolab.su [1];
- сведения о товарных знаках «ECOLAB» по международным регистрациям №1008102, №1005780 [2];
- распечатки из поисковой системы Yandex.ru [3];
- копии страниц книги «Имена собственные на стыке языков и культур» / Д.И. Ермолович, - М.: «Р.Валент», 2001 [4];
- копии страниц книги «Иностранные фамилии и личные имена: Практика транскрипции на русский язык: Справочник» / Р.А. Лидин, - М., ООО «Издательство Толмач», 2006 [5].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №436538, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил свой отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- рассматриваемые словесные элементы «ЭКОЛА ECOLA» и «ECOLAB» не являются сходными по фонетическому признаку сходства в силу совершенно различного звучания, различного состава букв и звуков;

- при сопоставительном анализе сравниваемых товарных знаков нельзя сделать вывод о графическом сходстве, поскольку оспариваемый товарный знак состоит из двух словесных элементов выполненных в две строки, а противопоставленные знаки состоят одного

словесного элемента, кроме того написание оспариваемого товарного знака «ЭКОЛА ECOLA» представлено в двух алфавитах – кириллице и латинице, причем слово в кириллице выполнено на первой строке и на него попадает основное внимание потребителей, в то время как написание противопоставленных товарных знаков выполнено только в латинице;

- в основу рассматриваемых товарных знаков были заложены совершенно различные понятия и идеи, а элементы, на которые падают логические ударения, не являются общими;

- словесный элемент «ЭКО» достаточно часто является составным элементом различных словесных обозначений и перестал быть новым и оригинальным, поэтому не может выполнять основную различительную функцию;

- товары 07 и 08 классов МКТУ оспариваемого товарного знака представляют собой товары производственно-технического назначения, эти товары предназначены для ограниченного круга потребителей-специалистов, которым, как правило, хорошо известны изготовители продукции в соответствующей отрасли;

- правообладатель товарного знака по свидетельству №436538 широко известен на российском рынке как производитель осветительных приборов и ламп, и которому принадлежит товарный знак «ЭКОЛА ECOLA» по свидетельству №340501, зарегистрированный в отношении товаров 11 класса МКТУ. Компания правообладателя имеет широкую территорию продаж своей продукции и большой круг потребителей.

С учетом изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №436538.

К отзыву приложены следующие материалы:

- распечатка страниц сайта [6];
- распечатка из открытых реестров товарного знака по свидетельству №340501 [7];
- распечатки из открытых реестров свидетельств на 6 листах [8].

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, палата по патентным спорам признала доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (19.07.2010) правовая база для оценки его охраноспособности 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 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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в).

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.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «ЭКОЛА ECOLA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов соответственно. Словесные элементы выполнены один под другим. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 07, 08, 10, 12, 13, 15, 16, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 36, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 45 классов МКТУ.

Анализ оспариваемого товарного знака показал, что обозначение «ЭКОЛА ECOLA» носит фантазийный характер в отношении товаров и услуг, указанных в перечне регистрации №436538, а также в отношении изготовителя данных товаров.

Противопоставленный знак «ECOLAB» [1] по международной регистрации №1005780, зарегистрированный в Международном бюро ВОИС 06.04.2009, является словесным,

выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Знаку предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации, в отношении товаров и услуг 01, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 11, 21, 35, 37, 41, 42 классов МКТУ.

Противопоставленный комбинированный знак [2] по международной регистрации №1008102, зарегистрированный в Международном бюро ВОИС 06.04.2009, представляет собой слово «ECOLAB», выполненное заглавными буквами латинского алфавита жирным шрифтом. Буква «О» в середине слова выполнена в оригинальной графике. Знаку предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации, в отношении товаров и услуг 01, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 11, 21, 35, 37, 41, 42 классов МКТУ.

Анализ перечней сравниваемых товарных знаков показал, что товары 07, 08 и услуги 37, 41 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы оспариваемый и противопоставленные товарные знаки, являются дезинфицирующими средствами, соотносятся друг с другом как род/вид, что обуславливает вывод об их однородности.

Однако анализ сравниваемых обозначений на тождество и сходство показал следующее.

При сопоставлении обозначений «ЭКОЛА ECOLA» (произносится как «э-ко-ла е-со-ла») и «ECOLAB» (произносится как «э-ка-лаб») по фонетическому критерию сходства установлено, что сравниваемые обозначения отличаются в звуковом отношении, что обусловлено различной фонетической длиной и разницей в проставлении ударений в словах «ЭКОЛА ECOLA» и «ECOLAB», а также наличием звонкого звука «б» в конце слова «ECOLAB». Так, в обозначении «ЭКОЛА ECOLA» под ударением находится второй слог «-КО» («-СО»), при этом гласный звук «о» произносится отчетливо, в то время как в противопоставленных обозначениях «ECOLAB» ударение падает на последний слог «LAB», в связи с чем буква «О» во втором слоге «-СО» нивелируется и произносится как звук «а». Кроме того, поскольку ударение в слове «ECOLAB» падает на последний слог, часть слова «LAB» произносится особенно отчетливо, и внимание акцентируется на конечном звонком звуке «б».

Таким образом, указанная разница в фонетической длине и произношении слов «ЭКОЛА ECOLA» и «ECOLAB» способствует выводу о звуковом отличии сравниваемых обозначений.

Также следует отметить, что сравниваемые обозначения «ЭКОЛА ECOLA» и «ECOLAB» отличаются визуально, поскольку имеют разное графическое исполнение,

обусловленное количеством словесных элементов (2 и 1) и использованием при их начертании букв различных алфавитов – кириллицы и латиницы, а также оригинальной графики в противопоставленном знаке [2] по международной регистрации №1008102. Графические различия сравниваемых обозначений усиливают вывод о несхождении сравниваемых обозначений в целом.

Кроме того, сравниваемые обозначения отличаются и по семантическому критерию сходства. Так, обозначение «ЭКОЛА ECOLA» является фантазийным и не имеет смыслового значения, а противопоставленные знаки «ECOLAB» характеризуются наличием определенной семантики, поскольку состоят из двух общепринятых сокращений английского языка «ЕСО» (экологический) и «LAB» (лаборатория), см. Н.О. Волкова «Англо-русский словарь сокращений», М.: «Русский язык», 1999, стр. 141.

Следует отметить, что в русском языке также имеются созвучные с английскими - «ЕСО» (экологический) и «LAB» (лаборатория), общепринятые сокращения «ЭКО» и «ЛАБ», имеющими то же смысловое значение, о чем свидетельствуют сведения из он-лайн словаря www.sokr.ru.

В этой связи можно сделать вывод, что семантическое значение противопоставленных знаков является очевидным для российского потребителя, и слово «ECOLAB» воспринимается как «экологическая лаборатория». Само понятие «экологическая лаборатория» также не является фантазийным, а характеризует определенный вид деятельности, связанный с проведением исследований в области экологии.

Таким образом, при сопоставлении обозначений «ЭКОЛА ECOLA» и «ECOLAB» превалирует семантический критерий сходства, обуславливающий вывод об отсутствии сходства сравниваемых обозначений друг с другом.

Установленные выше фонетические, графические и семантические отличия сравниваемых обозначений обуславливают вывод об отсутствии их сходства до степени смешения в целом в рамках нормы пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В связи с вышеизложенным доводы возражения от 23.01.2012 о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №436538 в отношении товаров и услуг 07, 08, 37, 41 классов МКТУ была предоставлена в нарушение положений, предусмотренных пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса, являются необоснованными.

Также следует отметить, что 26.04.2012 по результатам проведения коллегии поступило особое мнение от лица, подавшего возражение, полагающего, что при принятии решения

коллегией Палаты по патентным спорам были нарушены действующие нормы законодательства и сложившаяся практика Роспатента по признанию обозначений сходными до степени их смешения.

Анализ особого мнения показал, что довод лица, подавшего возражение, относительно правомерности включения представителя правообладателя в протокол заседания коллегии является необоснованным, поскольку, в своей деятельности палата по патентным спорам исходит из добросовестности поведения сторон. Доверенность, представленная представителем правообладателя, не вызвала сомнений в его полномочиях. В случае если у лица, подавшего возражение, имеются сомнения, то оно вправе оспорить доверенность в рамках судебных разбирательств.

Что же касается иных приведенных доводов особого мнения, касающихся сходства сравниваемых знаков, то они повторяют мотивы возражения от 23.01.2012 и были проанализированы выше в мотивировочной части заключения.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражение от 23.01.2012, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №436538.