

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 27.11.2013, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.11.2013, поданное компанией Эколаб ЮЭсЭй Инк., Соединенные Штаты Америки (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №485785, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2011706262 с приоритетом от 25.02.2011 зарегистрирован 23.04.2013 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №485785 в отношении товаров и услуг 09, 10, 37 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ООО «ПромЭкоЛаб», Санкт-Петербург (далее - правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение  **ПРОМЭКОЛАБ**, включающее словесный элемент «ПРОМЭКОЛАБ», выполненный буквами русского алфавита зеленого цвета. Под словесным элементом расположен графический элемент в виде прямоугольника зеленого цвета. Слева от словесного элемента расположен графический элемент в виде двух изогнутых линий, образующих изогнутую колбу.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.11.2013 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №485785 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем словесного товарного знака «ЭКОЛАБ» по свидетельству №484317, который ранее зарегистрирован, в том числе, в отношении товаров и услуг 9, 10, 37 классов МКТУ;
- при сравнении комбинированного товарного знака со словесным элементом «ПРОМЭКОЛАБ» по свидетельству №485785 со словесным товарным знаком «ЭКОЛАБ» по свидетельству №484317 становится очевидным сходство указанных товарных знаков по фонетическому и визуальному критериям сходства;
- словесный элемент оспариваемого товарного знака произносится как «ПРОМ-Э-КО-ЛАБ», ударение падает на последний слог «ЛАБ»;
- противопоставленный товарный знак произносится как «Э-КО-ЛАБ», ударение падает на последний слог «ЛАБ»;
- фонетически словесные элементы «ПРОМЭКОЛАБ» и «ЭКОЛАБ», отличаются только одним слогом «ПРОМ», который не оказывает существенного влияния на восприятие сравниваемых товарных знаков потребителями;
- фонетическое сходство сравниваемых обозначений определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях (совпадающие звуки «Э», «К», «О», «Л», «А» и «Б» занимают в сравниваемых товарных знаках одинаковое положение); наличие совпадающих слогов и их расположение (слоги «Э», «КО» и «ЛАБ» полностью совпадают); близость состава гласных (звуки «О», «Э» и «А» в сравниваемых обозначениях совпадают); близость состава согласных (звуки «К», «Л» и «Б» в сравниваемых обозначениях совпадают); характер совпадающих частей обозначений (совпадающие слог «КО» и «ЛАБ» занимают среднее и конечное положение в сравниваемых обозначениях, соответственно); вхождение одного обозначения в другое (товарный знак «ЭКОЛАБ» по свидетельству №484317

полностью входит в словесный элемент «ПРОМЭКОЛАБ» комбинированного товарного знака по свидетельству № 485785; ударение падает на последний слог «ЛАБ»;

- сравниваемые товарные знаки производят общее сходное зрительное впечатление, поскольку идентичные буквы «Э», «К», «О», «Л», «А» и «Б» занимают в сравниваемых обозначениях одинаковое положение, то есть следуют друг за другом и образуют словесный элемент «ЭКОЛАБ»;

- также совпадает алфавит, буквами которого выполнены словесные элементы, и вид шрифта;

- словесные элементы «ПРОМЭКОЛАБ» и «ЭКОЛАБ» не имеют смыслового значения, что является дополнительным фактором, усиливающим их сходство до степени смешения;

- проанализировав перечни товаров и услуг 9, 10 и 37 классов МКТУ товарных знаков по свидетельствам №484317 и №485785, можно сделать вывод о том, что данные товары и услуги являются либо идентичными, либо однородными, поскольку относятся к одному роду товаров, имеют одинаковое назначение и функциональные особенности, предназначены для одного круга потребителей, имеют одни и те же каналы сбыта, относятся к одному виду услуг и оказываются в одинаковых областях;

- таким образом, вышеприведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что комбинированный товарный знак со словесным элементом «ПРОМЭКОЛАБ» по свидетельству №485785 и словесный товарный знак «ЭКОЛАБ» по свидетельству №484317, имеющий более ранний приоритет, являются сходными до степени смешения в отношении однородных/идентичных товаров и услуг 9, 10 и 37 классов МКТУ, что противоречит положениям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №485785 недействительной полностью.

В адрес правообладателя (ООО «ПромЭкоЛаб», 197341, Санкт-Петербург, Аллея Поликарпова, д. 1, лит. А, пом. 5-Н), указанный в Госреестре и в материалах

дела заявки №2011706262, в установленном порядке 26.12.2013 было направлено уведомление о дате заседания коллегии палаты по патентным спорам, назначенной на 05.03.2014, с приложением возражения и предложением представить отзыв по мотивам возражения. В материалах дела заявки имеется почтовое уведомление о вручении правообладателю направленной в его адрес корреспонденции 13.01.2014.

На заседании коллегии палаты по патентным спорам, состоявшемся 05.03.2014, правообладатель рассматриваемого знака отсутствовал, также им не был представлен отзыв по мотивам возражения.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам признала доводы возражения убедительными.

С учетом даты (25.02.2011) приоритета товарного знака по свидетельству №485785 правовая база для оценки его охраноспособности включает 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, № 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.

Комбинированные обозначения в соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пункте 14.4.2.2 Правил, а именно звуковое сходство (признаки подпункта (а)), графическое сходство (признаки подпункта (б)), смысловое сходство (признаки подпункта (в)), а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;
- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;
- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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).

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- внешняя форма;
- наличие или отсутствие симметрии;
- смысловое значение;
- вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т. д.);
- сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Товарный знак по свидетельству №485785 с приоритетом от 25.02.2011 представляет собой комбинированное обозначение , включающее словесный элемент «ПРОМЭКОЛАБ», выполненный буквами русского алфавита зеленого цвета. Под словесным элементом расположен прямоугольник зеленого цвета. Слева от словесного элемента расположен изобразительный элемент в виде двух изогнутых линий, ассоциирующихся с колбой.

Предоставление правовой охраны указанному товарному знаку оспаривается по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, ввиду наличия ранее зарегистрированных на имя лица, подавшего возражение (Эколаб ЮЭсЭй Инк., Соединенные Штаты Америки), товарного знака по свидетельству №484317 с приоритетом от 26.10.2010.

Противопоставленный товарный знак представляет собой словесное обозначение «ЭКОЛАБ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В ходе сравнительного анализа оспариваемого и противопоставленных товарных знаков на тождество и сходство было установлено следующее.

Следует учесть, что в оспариваемом комбинированном товарном знаке основную индивидуализирующую функцию выполняет словесный элемент «ПРОМЭКОЛАБ», который доминирует в обозначении визуально, легко прочитывается и хорошо запоминается.

В силу изложенного в случае установления сходства словесных элементов сравниваемых обозначений, такие обозначения признаются сходными в целом.

Проведение анализа обозначений по семантическому критерию сходства не представляется возможным, поскольку словесные элементы «ПРОМЭКОЛАБ» и «ЭКОЛАБ» отсутствуют в словарно-справочных источниках, то есть являются фантазийными.

Исследуемые обозначения выполнены различными видами шрифтов и различным цветом, в связи с чем производят различное зрительное впечатление.

Вместе с тем, противопоставленный товарный знак «ЭКОЛАБ» фонетически тождественен части оспариваемого товарного знака «ПРОМЭКОЛАБ». При этом совпадающая часть является оригинальной и составляет большую часть словесного элемента оспариваемого товарного знака (6 букв/звуков из 10).

Отмеченное совпадение позволяет признать сопоставляемые обозначения сходными в звуковом отношении, поскольку имеет место фонетическое вхождение в словесный элемент «ПРОМЭКОЛАБ» в качестве доминирующей составляющей противопоставленного товарного знака «ЭКОЛАБ».

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (фонетическому, смысловому и графическому) не обязательно, поскольку в соответствии с подпунктом 4 пункта 14.4.2.2. Правил, признаки, перечисленные в данном пункте, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В рассматриваемом случае, ввиду наличия фонетического сходства словесных элементов, которые являются основными индивидуализирующими элементами в сравниваемых обозначениях, товарные знаки по свидетельствам №485785 и №484317 признаны коллегией палаты по патентным спорам сходными в целом.

В перечне товарных знаков по свидетельствам №485785 и №484317 представлены идентичные, либо совпадающие по роду/виду, назначению, кругу потребителей, местам реализации товары и услуги 09, 10, 37 классов МКТУ (приборы и инструменты для измерения, взвешивания, медицинские, хирургические, стоматологические и пр.), в связи с чем они признаны коллегией палаты по патентным спорам однородными.

Приведенный выше анализ обуславливает вывод об ассоциировании товарных знаков друг с другом и возможности их смешения потребителями при использовании для маркировки однородных товаров и услуг 09, 10, 37 классов МКТУ.

Учитывая изложенное выше, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о несоответствии товарного знака по свидетельству №485785 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 27.11.2013 и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №485785 полностью.