

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 05.05.2017 (далее – Роспатент) возражение, поданное фирмой Эколаб ЮЭсЭй Инк.(Ecolab USA Inc.), Соединенные Штаты Америки (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №594852, при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак **natural & organic** по заявке №2015730485 с приоритетом от 24.09.2015 зарегистрирован за №594852 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 16.11.2016 в отношении товаров 03 и 04 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «ЭкоЛаборатория», Москва (далее - правообладатель).

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака зарегистрировано комбинированное обозначение, состоящее из словесных элементов «EO»(eo), «LABORATORIE»(транслитерация – лабораторие), «natural & organic»(в переводе с английского языка – природный и органический), выполненных буквами латинского алфавита, и размещенного справа от буквы «О» изобразительного элемента в виде двух стилизованных зеленых листочков, образующих круг. Обозначение выполнено в зеленом, коричневом и белом цветовом сочетании.

В Роспатент 05.05.2017 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №594852 в отношении всего перечня

товаров 03 и 04 классов МКТУ, для которого он зарегистрирован, предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарных знаков «**ECOLAB**» по свидетельству №80790 [1], зарегистрированного в отношении товаров 03 класса МКТУ, «**ЭКОЛАБ**» по свидетельству №484317[2], зарегистрированного для товаров 03 и 04 классов МКТУ, а также знаков «**ECOLAB**» по международным регистрациям №№1005780, 1180255[3-4] и знака  по международной регистрации №1008102 [5], правовая охрана которым на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 03 и 04 классов МКТУ;

- указанные знаки являются сходными до степени смешения с оспариваемым товарным знаком в отношении всех товаров 03 и 04 классов МКТУ;

- характер исполнения оспариваемого знака позволяет воспринимать его словесные элементы как «ECO LABORATORIE NATURAL&ORGANIC»;

- с учетом данного обстоятельства при оценке фонетического сходства обозначений необходимо анализировать сходство элементов «ECO LABORATORIE»(произносятся как «эко лабораторие») и «ECOLAB/ЭКОЛАБ»(произносится как «эколаб»), поскольку словесные элементы NATURAL&ORGANIC включены в оспариваемый знак в качестве неохраняемых;

- фонетическое сходство сравниваемых товарных знаков обусловлено полным фонетическим вхождением знаков [1-5] в элемент «ECO LABORATORIE» оспариваемого знака;

- вывод о визуальном сходстве сравниваемых знаков основан на графическом сходстве знаков «ECOLAB» с элементами «ECO LABORATORIE», выполненных буквами латинского алфавита, и расположении тождественных букв в начальной части оспариваемого знака;

- элемент «ECO» может быть переведен на русский язык как «экологический, эко» (см. электронный словарь «Лингво»), элемент «LABORATORIE» является изобретенным словом, однако с учетом его звучания и написания он может ассоциироваться у потребителя со словом «лаборатория»;

- знаки «ECOLAB/ЭКОЛАБ» являются изобретенными словами, однако они образованы посредством соединения элемента «ECO» и элемента «LAB», который в английском и итальянском языках может рассматриваться как сокращенный вариант написания слова «лаборатория» (см. электронный словарь «Лингво»), следовательно, элемент «ECO LABORATORIE» может восприниматься как семантически сходный со знаками лица, подавшего возражение;

- товары 03 и 04 классов МКТУ сравниваемых знаков являются идентичными, однородными или могут рассматриваться как однородные;

- сходство товарных знаков и однородность товаров, в отношении которых они зарегистрированы, способны привести к смешению товаров, маркированных сравниваемыми товарными знаками, на российском рынке.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №594852 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- приложение № 1 к заявке на регистрацию товарного знака № 2015730485 (Описание заявляемого на регистрацию комбинированного обозначения);

- информация с веб-сайта правообладателя товарного знака по свидетельству №. 594852 www.ec-l.ru в отношении товаров, сферы деятельности, предлагаемой продукции, в том числе копия первой и последней страниц из каталога 2016;

- результаты поиска по обозначению "eco laboratorie" в поисковых системах "Yandex" и "Google";

- электронная выписка сведений в отношении компании "Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛаборатория" (ОГРН 1157746806470) из Единого государственного реестра юридических лиц (www.egrul.nalog.ru);

- сравнительный анализ перечня товаров 03 класса в товарном знаке по свидетельству № 594852 и перечня товаров 03 класса в товарном знаке по свидетельству № 484317;

- сравнительный анализ перечня товаров 03 класса в товарном знаке по свидетельству № 594852 и перечня товаров 03 класса в товарном знаке по международной регистрации № 1180255;

- публикация товарного знака по свидетельству № 594852;

- публикации товарных знаков по свидетельствам №№ 80790, 484317, по международным регистрациям №№ 1005780, 1008102, 1180255, международные регистрации сопровождаются переводами-аннотациями на русский язык.

Правообладатель в установленном порядке был уведомлен о поступившем возражении, в представленном 21.06.2017 отзыве выразил несогласие с доводами возражения, мотивированное следующим:

- по утверждению лица, подавшего возражение, приведенное описание оспариваемого товарного знака как композиции из словесного элемента «ЕО», изобразительной части, выполненной в виде двух листков, и слова «LABORATORIE», размещенного между разрывом в букве «О» и двумя листками, содержащееся в материалах заявки, не соответствует реальному восприятию товарного знака потребителем, при этом указанные элементы воспринимаются как «ЕСО LABORATORIE»;

- с целью подтверждения данного вывода делается два допущения: вместо буквы «О» в оспариваемом товарном знаке анализирует букву «С»; два листка зеленого цвета предлагается воспринимать в качестве буквы «О», эти допущения ничем не обоснованы и представляют собой вольную интерпретацию буквенного сочетания «ЕО» и двух зеленых листков с целью получения необходимого результата в части сходства с первыми тремя буквами противопоставленных товарных знаков «ECOLAB»;

- анализ оспариваемого и противопоставленных товарных знаков на тождество и сходство показывает, что оспариваемый товарный знак и противопоставленные товарные знаки не являются сходными до степени смешения по графическому признаку;

- общее зрительное впечатление, которое создают оспариваемый товарный знак и противопоставленные знаки [1-5], представляющие собой словесные обозначения «ECOLAB»/«ЭКОЛАВ», лишенные оригинальной графики, отличается существенным образом за счет необычного графического исполнения оспариваемого товарного знака, различия в цветовом и шрифтовом исполнении, количества и состава букв, а также наличием в оспариваемом товарном знаке оригинального изобразительного элемента,

акцентирующего на себе внимание потребителя, объединяющий зеленый цвет определяет совместное восприятие трех слов «LABORATORIE», «natural» и «organic»;

- вопреки доводам возражения, оспариваемый товарный знак содержит словесные элементы «EO», «LABORATORIE», «natural» и «organic» которые произносятся как **[е-о-ла-бо-ра-то-ри-е-нэ-чэ-рэл-ор-га-ник]** и состоят из 27 букв и 14 слогов, причем, первые два слова - фантазийные, а вторые два - семантически значимые, противопоставленные товарные знаки «ECOLAB»/«ЭКОЛАБ» состоят из шести букв и трех слогов, имеют следующую фонетику **[э-ко-лаб]** и являются фантазийными;

- в силу существенного звукового отличия сравниваемых обозначений в целом, словесный элемент оспариваемого товарного знака и противопоставленные товарные знаки не являются сходными по фонетическому признаку сходства словесных обозначений;

- оспариваемый товарный знак включает в себя словесные элементы «EO», «LABORATORIE» и «natural & organic», буквенная часть «EO» не имеет семантического значения, слово «LABORATORIE» отсутствует в словарях и также не имеет семантического значения, однако в силу его созвучности со словами, принадлежащими фондам известных языков (английский, французский, немецкий, итальянский, испанский) - «laboratory», «laboratoire», «Laboratorium», «laboratorio», и в переводе на русский язык, означающими «лаборатория», словесный элемент оспариваемого товарного знака «LABORATORIE» может вызывать ассоциации со словом «лаборатория», словесные элементы «natural & organic» принадлежат лексике английского языка и в переводе на русский язык означают «естественный, природный, органический» (см. Англорусский словарь, В.К. Мюллер, «Русский язык», М., 1992, с. 193, с. 464);

- противопоставленные товарные знаки «ECOLAB»/«ЭКОЛАБ» не имеют смыслового словарного значения, однако, как отмечает лицо, подавшее возражение, они образованы посредством объединения элементов «ECO» и «LAB». Согласно приведенным в возражении сведениям, элемент «ECO» может быть переведен на русский язык как «экологический», «эко» - связанный с экологией, окружающей средой. Элемент «LAB», по мнению лица, подавшего возражение, на английском и итальянском языках может рассматриваться как сокращенный вариант написания слова «лаборатория», в

подтверждение чему были представлены сведения из электронного словаря «Лингво». На этом основании, лицо, подавшее возражение, пришло к выводу о том, что словесные элементы оспариваемого товарного знака «ЕО», «LABORATORIE», «natural & organic» и противопоставленные товарные знаки «ЕСОБАВ»/«ЭКОЛАБ» являются семантически сходными по причине того, что они вызывают сходные ассоциации с экологией и лабораторией;

- правообладатель не может согласиться с данным выводом, поскольку по сведениям, содержащимся в Англо-русском словаре сокращений (см. Англо-русский словарь сокращений под ред. Н.О. Волковой, И.А. Никаноровой, «Русский язык», М., 2002, с. 140, с. 237), аббревиатура «ЕСО» может являться также сокращением от следующих слов «économie» (экономический), «économies» (экономика), «economist» (экономист), «European Coal Organization») (Европейская организация угля). Аббревиатура «ЛАВ», согласно сведениям из того же источника, может являться сокращением от слов «label» (метка, отметка, обозначение), «labor» (рабочая сила, рабочий), «labour» (лейборист), «Labrador» (п-ов Лабрадор);

- принимая во внимание представленное выше многообразие вариантов общепринятых сокращений, нельзя согласиться, что словесные части «ЕСО» и «ЛАВ» могут быть однозначно восприняты в качестве сокращений от слов «экологический» и «лаборатория», кроме того, противопоставленные товарные знаки охраняются в отношении широкого перечня товаров и услуг, что не позволяет даже на уровне ассоциаций отнести их к какой-либо сфере деятельности;

- ввиду того, что словесный элемент «LABORATORIE» оспариваемого товарного знака способен вызывать прямые ассоциации со словом «лаборатория» в силу его созвучности со словами «лаборатория» из лексики распространенных языков, а входящие в состав оспариваемого товарного знака словесные элементы «natural & organic» имеют смысловое значение, в то время как противопоставленные товарные знаки способны вызывать различные дополнительные смысловые ассоциации, отсутствует сходство сравниваемых обозначений по семантическому признаку;

- существенные графические, фонетические и семантические отличия сравниваемых товарных знаков исключают возможность их смешения потребителями, при этом

сравниваемые обозначения очевидным образом имеют совершенно разное общее зрительное впечатление, в связи с чем они не ассоциируются в целом;

- анализ однородности товаров, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные и оспариваемый товарные знаки, показывает, что противопоставленные и оспариваемый товарные знаки охраняются для широкого перечня товаров 03 и 04 классов МКТУ, которые можно считать однородными, однако отсутствие сходства до степени смешения между сравниваемыми товарными знаками не дает оснований для применения нормы пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса в отношении оспариваемого товарного знака;

- лицом, подавшим возражение, не представлено никаких сведений, демонстрирующих факт реального столкновения интересов с правообладателем оспариваемого товарного знака как хозяйствующих субъектов на рынке соответствующих товаров в отношении оспариваемого товарного знака;

- напротив, согласно общедоступным источникам информации, в частности, сведениям из сети Интернет, с официального веб-сайта правообладателя <http://www.ec-l.ru/>, правообладатель является производителем широкого ассортимента косметических средств с органическими ингредиентами для личного пользования, косметическая продукция, производимая компанией правообладателя, реализуется в магазинах розничной торговли;

- в соответствии с информацией, размещенной на официальном веб-сайте лица, подавшего возражение, <http://www.ru.ecolab.eu/>, компания Эколаб является ведущим мировым производителем моющих и дезинфицирующих средств для решения профессиональных задач и обеспечения гигиенической чистоты на фармацевтических предприятиях, в медицинских организациях, на предприятиях парфюмерно-косметической промышленности, на предприятиях, осуществляющих розлив напитков и производство продуктов питания, в сфере гостиничного бизнеса. Продукция, производимая компанией Эколаб, не реализуется в магазинах розничной торговли, а поставляется в промышленной таре в виде пластиковых канистр, на основании заказа, что подтверждается приложенными к настоящему отзыву распечатками из каталогов продукции «ECOLAB»;

- таким образом, продукция, производимая правообладателем и лицом, подавшим возражение, имеет совершенно разное функциональное назначение, предназначена для разной категории потребителей, имеет различные каналы реализации, и, как следствие, компании и производимая ими продукция не пересекаются в хозяйственном обороте;

- одновременно правообладатель обращает внимание на следующие обстоятельства: ранее лицо, подавшее возражение, обратилось в Суд Видземского предместья города Риги (Латвия) к дистрибьютору правообладателя - обществу с ограниченной ответственностью «LD STELS» с требованиями о признании действий ООО «LD STELS» по использованию в коммерческой деятельности товарного знака «EO LABORATORIE» нарушением исключительных прав Эколаб ЮЭсЭй Инк. на принадлежащие ей товарные знаки «ECOLAB» по международным регистрациям №№ 1005780, 1008102 и латвийский товарный знак «ECOLAB» рег. № 3053384, ввиду сходства вышеуказанных товарных знаков, а также с требованиями о запрете ООО «LD STELS» использовать в Европейском Союзе (в том числе, в Латвии и Польше) обозначение «EO LABORATORIE», ввозить, хранить, распространять, продавать, рекламировать товары с данным обозначением;

- решением Суда Видземского предместья города Риги от 18.04.2017 г. по делу № С30427317 в удовлетворении требований Эколаб ЮЭсЭй Инк. было отказано. В обоснование отказа Судом было отмечено, что, принимая во внимание специфику товаров ответчика и круг их потребителей, нет оснований считать, что распространяемые ответчиком товары, относящиеся к косметическим средствам, предназначенным для каждодневного использования в домашних условиях, могут быть спутаны потребителями с товарами истца, представляющими собой профессиональные средства гигиены, предназначенными для лечебных учреждений. Данное решение было оставлено в силе Постановлением Судебной коллегии по гражданским судам Рижского окружного суда от 07.07.2017 г. по делу № С30427317.

На основании вышеизложенного правообладатель выразил просьбу отказать в удовлетворении возражения от 05.05.2017 г. и оставить в силе действие регистрации товарного знака по свидетельству № 594852 полностью.

К отзыву приложены следующие материалы:

- сведения из базы данных ФИПС по заявке № 2017711556;

- копии словарных публикаций;
- распечатки информации с веб-сайта <http://www.ec-l.ru/>;
- распечатки информации с веб-сайта <http://www.ru.ecolab.eu/>;
- распечатки из каталогов продукции «ECOLAB»;
- копия решения Суда Видземского предместья города Риги с переводом;
- копия Постановления Судебной коллегии по гражданским судам Рижского окружного суда с переводом.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (24.09.2015) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 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 положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 42, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; вид и характер изображений; 5) сочетание цветов и тонов.

В соответствии с пунктом 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, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №594852 представляет собой



комбинированное обозначение **natural & organic**, представляющее собой композицию, состоящую из сочетания букв «ЕО», выполненных в коричневом цвете, изобразительного элемента в форме круга, образованного листьями зеленого цвета, словесного элемента «LABORATORIE», расположенного по середине букв «О» и изобразительного элемента и выполненного стандартным шрифтом буквами зеленого цвета. В нижней части знака расположен неохраняемый элемент «natural & organic».

Противопоставленные знаки [1, 3, 4] представляют собой словесное обозначение «**ECOLAB**», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и не имеющее смыслового значения. Знаки зарегистрированы, в том числе для товаров 03, 04 классов МКТУ.

Товарный знак [2] «ЭКОЛАБ» также является словесным, не имеющим смыслового значения, выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Знак зарегистрирован, в частности, для товаров 03, 04 классов МКТУ.

Знак [5] **ECOLAB** выполнен утолщенным шрифтом буквами латинского алфавита, причем буква «О» выполнена в оригинальной графике. Знак охраняется, в частности, в отношении товаров 03, 04 классов МКТУ.

Анализ однородности товаров 03, 04 классов МКТУ, указанных в перечнях оспариваемого и противопоставленных знаков, показал, что данные товары являются однородными, поскольку они совпадают по виду либо относятся к одной родовой группе товаров, имеют одинаковое назначение, одинаковые каналы сбыта и один круг потребителей, с чем согласен и правообладатель оспариваемого знака.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленных в возражении знаков [1-5] показал, что они не являются сходными между собой в целом, что было установлено на основании признаков сходства комбинированных обозначений, изложенных в пунктах 42, 43 Правил.

Сопоставляемые знаки не являются сходными по фонетическому признаку сходства словесных обозначений, поскольку они отличаются количеством слов, слогов, букв и звуков, а также составом звуков и ударением.

Отсутствие графического сходства сопоставляемых обозначений обусловлено тем, что оспариваемый товарный знак и противопоставленные знаки [1, 3-5], несмотря на их выполнение буквами одного алфавита, отличаются длиной словесных элементов, их графической проработкой, использованием разной цветовой гаммы, а также наличием в оспариваемом знаке яркого изобразительного элемента. Что касается товарного знака [2], то он имеет еще больше отличий от оспариваемого товарного знака, так как выполнен буквами русского алфавита. Указанные отличия создают разное общее зрительное впечатление от сравниваемых знаков, что не позволяет их ассоциировать между собой в целом.

В отношении смыслового сходства сопоставляемых обозначений следует отметить, что отсутствие смысловых значений у словесных элементов «EO LABORATORIE» и «ECOLAB» не позволяет установить наличие или отсутствие смыслового сходства знаков.

Вместе с тем, даже если согласиться с лицом, подавшим возражение, что оспариваемый знак состоит из словесных элементов «ECO» и «LABORATORIE», где элемент «LABORATORIE» может быть воспринят потребителем как «лаборатория», а второй слог «-LAB» словесных элементов «ECOLAB» является сокращением от слов «laboratory»(англ.)/«laboratorio»(итал.), что в переводе на русский язык означает «лаборатория», и признать, что указанные словесные элементы могут восприниматься как «эколаборатория», данное обстоятельство не может повлиять на вывод коллегии об отсутствии сходства сравниваемых знаков до степени смешения в отношении однородных товаров.

Таким образом, отсутствие сходства сопоставляемых товарных знаков свидетельствует о невозможности смешения в гражданском обороте товаров, маркируемых сравниваемыми знаками, что свидетельствует о соответствии оспариваемого товарного знака требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 05.05.2017, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №594852.