

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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 02.11.2015, поданное по поручению компании Ecolab USA, Inc. (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 19.06.2015 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1182452, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1182452 с конвенционным приоритетом от 24.05.2013, произведенной Международным Бюро ВОИС 24.09.2013, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 01, 03, 05, 09 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1182452 представляет собой словесное обозначение «LACTACID», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 19.06.2015 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по международной регистрации №1182452 в отношении части товаров 01, 03 и 05 классов МКТУ не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновано тем, что знак по международной регистрации №1182452 сходен до степени смешения с товарными знаками:

- «ЛАКТОФИД» по свидетельству №320080 [1], ранее зарегистрированному на имя другого лица в отношении однородных товаров 01, 05 классов МКТУ;
- «ЛАКТАЦИД» по свидетельству №403853 [2], «LACTACYD» по международной регистрации №556482 [3], «DERMA-LACTACYD» по международной регистрации №564296 [4], которым ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя компании Омега Фарма Инновейшн энд Девелопмент НВ (Omega Pharma Innovation & Development NV), Бельгия, в отношении однородных товаров 03, 05 классов МКТУ.

Сходство знаков установлено на основании фонетического сходства словесных элементов «LACTACID», «ЛАКТОФИД», «ЛАКТАЦИД», «LACTACYD», которое выражается в наличии сходных и совпадающих звуков, совпадающих слогов и их одинакового расположения.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 02.11.2015, заявитель выразил свое несогласие с вышеуказанным решением Роспатента.

Заявитель полагает, что противопоставленные товарные знаки не препятствуют предоставлению охраны на территории Российской Федерации обозначению «LACTACID», так как эти обозначения имеют различное зрительное восприятие. Кроме того, противопоставленные знаки используются в различных сферах деятельности.

Заявитель также просит принять во внимание то обстоятельство, что противопоставленный товарный знак [1] не используется правообладателем, в связи с чем заявителем было подано в Суд по интеллектуальным правам заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №320080 на основании его неиспользования.

Кроме этого, между заявителем и правообладателем противопоставленных знаков [2] – [4] ведутся переговоры о получении писем-согласий на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1182452.

Поскольку переговоры о предоставлении письма согласия правообладателя противопоставленных знаков не были завершены, и письмо-согласие не было представлено, 25.05.2016 было принято решение Роспатента об отказе в удовлетворении возражения, поступившего 02.11.2015, и оставлении в силе решение Роспатента от 19.06.2015.

Не согласившись с вышеуказанным решением, заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам, который принял решение от 17 января 2017 года по делу №СИП-553/2016 о признании решения Роспатента от 25.05.2016 недействительным. Также суд обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение на решение Роспатента от 19.06.2015.

В соответствии с положениями статьи 12 Кодекса признание недействительным решения Роспатента влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права.

Таким образом, возражение, поступившее 02.11.2015, является нерассмотренным и передано на повторное рассмотрение.

В дополнение к материалам, имеющимся в материалах заявки, заявитель представил оригинал письма-согласия правообладателя противопоставленных знаков на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1182452 на имя заявителя в отношении заявленных товаров 01, 03, 05, 09 классов МКТУ и его использование.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения, коллегия установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета (24.05.2013) международной регистрации №1182452 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

Знак по международной регистрации №1182452, как указано выше, представляет собой словесное обозначение «LACTACID», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В отношении соответствия знака по международной регистрации №1182452 требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса, коллегия установила следующее.

В связи с истечением срока действия правовой охраны товарного знака «ЛАКТОФИД» [1], он более не может выступать в качестве препятствия для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1182452.

Полученное заявителем письмо-согласие правообладателя противопоставленных словесных знаков «ЛАКТАЦИД» [2], «LACTACYD» [3], «DERMA-LACTACYD» [4] на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1182452 на имя заявителя в отношении всех заявленных товаров 01, 03, 05, 09 классов МКТУ снимает препятствия для предоставления правовой охраны вышеуказанному знаку по основаниям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, отсутствуют препятствия для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1182452.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 02.11.2015, отменить решение
Роспатента от 19.06.2015 и предоставить правовую охрану на территории
Российской Федерации знаку по международной регистрации №1182452.**