

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, 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], «ЛАСТАСУД» по международной регистрации №556482 [3], «DERMA-ЛАСТАСУД» по международной регистрации №564296 [4], которым ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров 03, 05 классов МКТУ.

Сходство знаков установлено на основании фонетического сходства словесных элементов «ЛАСТАСИД», «ЛАКТОФИД», «ЛАКТАЦИД», «ЛАСТАСУД», 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, и в дополнении к нему от 13.08.2015 заявитель выразил свое несогласие с вышеуказанным решением Роспатента.

Заявитель полагает, что противопоставленные товарные знаки не препятствуют предоставлению охраны на территории Российской Федерации обозначению «ЛАСТАСИД», 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 заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №320080 на основании его неиспользования в Суд по интеллектуальным правам.

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.

На основании изложенного заявитель представил ходатайство о переносе даты проведения заседания коллегии, которое было удовлетворено.

На заседании коллегии, которое состоялось 20.05.2016, заявитель информировал коллегия о том, что правовая охрана противопоставленного товарного знака «ЛАКТОФИД» [1] прекращена в связи с истечением срока действия. Что касается переговоров о предоставлении письма-согласия, то они не завершены, в связи с чем заявитель попросил еще раз перенести дату проведения коллегии по рассмотрению возражения.

Однако коллегия сочла нецелесообразным затягивание сроков рассмотрения возражения и отказала в переносе заседания.

Изучив материалы дела и заслушав 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 б(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.

Согласно пункту (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.

Согласно пункту (14.4.2.2) Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым

(семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в), могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

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, однако прекращение правовой охраны этого товарного знака не влияет на объем ранее предоставленной правовой охраны, поскольку противопоставленные знаки [2] – [4] по-прежнему препятствуют предоставлению правовой охраны знаку международной регистрации №1182452 в полном объеме.

Сходство словесного знака «LACTACID» по международной регистрации №1182452 и противопоставленных словесных знаков «ЛАКТАЦИД» [2], «LACTACYD» [3], «DERMA-LACTACYD» [4] выражается в наличии совпадающих звуков, совпадающих слогов и их одинакового расположения.

Отсутствие смыслового значения в сравниваемых знаках усиливает значение фонетического критерия сходства.

Анализ товаров 03, 05 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные знаки [2] – [4] и в отношении которых испрашивается правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1182452, показал их однородность, поскольку они относятся к одной родовой и видовой группе товаров: к фармацевтическим, ветеринарным и гигиеническим препаратам для медицинских целей, препаратам для отбеливания, стирки и чистки.

В силу изложенного, знак по международной регистрации №1182452 в целом ассоциируется с противопоставленными товарными знаками [2] – [4], несмотря на отдельные визуальные отличия между ними, что позволяет сделать вывод об их сходстве до степени смешения.

Таким образом, решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1182452 следует признать обоснованным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия

пришла к выводу

о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 02.11.2015, и оставить в силе решение Роспатента от 19.06.2015.