

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 15.05.2019 возражение, поданное компанией «Черч энд Двайт Ко.», Инк., (корпорация штата Делавэр), Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017739428, при этом установила следующее.

**OXICLEAN**

Словесное обозначение «OXICLEAN» по заявке №2017739428 подано 25.09.2017 на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя. Предоставление правовой охраны испрашивается в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ.

Роспатентом 15.01.2019 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017739428 в отношении всех заявленных товаров 03 и 05 классов МКТУ (далее - решение Роспатента). Основанием для принятия решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса,

поскольку является сходным до степени смешения с товарным знаком

**OXYCLEAN**

« \_\_\_\_\_ » по свидетельству №631692 с приоритетом от 01.11.2016, зарегистрированным на имя компании «Труйдусо БВ», Нидерланды, в отношении товаров 05 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 03 и 05 классов МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к тому, что приведенное в упомянутом решении Роспатента основание для отказа в регистрации заявленного обозначения в настоящее время преодолено, поскольку правообладатель противопоставленного знака предоставил свое безотзывное согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2017739428 в отношении товаров 03 класса МКТУ «препараты для чистки; средства моющие для стирки; препараты для замачивания белья; препараты для предварительной обработки белья для стирки; пятновыводители; препараты для удаления пятен; средства моющие для посуды; средства улучшающие мытье для посудомоечных машин; средства чистящие для унитазов; салфетки, пропитанные очищающими химическими препаратами или составами для бытового применения; средства очищающие для ванных комнат; средства очищающие для унитазов» и товаров 05 класса МКТУ «средства дезинфицирующие; средства дезинфицирующие для ванных комнат; средства дезинфицирующие для унитазов; салфетки, пропитанные дезинфицирующими химическими препаратами или составами для бытового применения; препараты нейтрализующие неприятные запахи для ковровых и других тканей; все вышеперечисленное для бытовых целей».

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2017739428 в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ, упомянутых в письме-согласии.

В качестве материалов, подтверждающих доводы возражения, заявителем представлен оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленного знака [1], а также переписка в правообладателем противопоставленной регистрации [2] и копию договора между заявителем и правообладателем противопоставленного товарного знаков о сосуществовании товарных знаков [3].

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (25.09.2017) поступления заявки №2017739428 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам. Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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 (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

# OXICLEAN

Заявленному обозначению «» по заявке №2017739428 было отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака в отношении всех товаров 03 и 05 классов МКТУ, ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В рамках указанной нормы данному знаку был противопоставлен знак

**OXYCLEAN**

« (1), правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя иного лица в отношении однородных товаров 01 класса МКТУ.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится наличие письма [1] от правообладателя противопоставленного знака, в котором он выражает свое безотзывное согласие на регистрацию заявленного обозначения по заявке №2017739428 в качестве товарного знака в отношении товаров 03 класса МКТУ «препараты для чистки; средства моющие для стирки; препараты для замачивания белья; препараты для предварительной обработки белья для стирки; пятновыводители; препараты для удаления пятен; средства моющие для посуды; средства улучшающие мытье для посудомоечных машин; средства чистящие для унитазов; салфетки, пропитанные очищающими химическими препаратами или составами для бытового применения; средства очищающие для ванных комнат; средства очищающие для унитазов» и товаров 05 класса МКТУ «средства дезинфицирующие; средства дезинфицирующие для ванных комнат; средства дезинфицирующие для унитазов; салфетки, пропитанные дезинфицирующими химическими препаратами или составами для бытового применения; препараты нейтрализующие неприятные запахи для ковровых и других тканей; все вышеперечисленное для бытовых целей».

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение. В этой связи необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного

знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Так, заявленное обозначение и противопоставленный знак не тождественны, имеют визуальные, фонетические и семантические различия, противопоставленный знак не является коллективным и широко известным знаком.

Кроме того, коллегия приняла во внимание информацию о различных сферах деятельности компаний «Компания Черч энд Двайт Ко., Инк.» и «Труйдусо БВ». Так, владелец противопоставленного товарного знака ведет деятельность в области дезинфицирующих средств, применяемых в сфере животноводства. Средство «OXUCLEAN» представляет собой дезинфицирующее средство для очистки системы питьевого водоснабжения в профессиональном животноводстве и птицеводстве.

В свою очередь компания «Черч энд Двайт Ко., Инк.» является крупным американским производителем различных товаров для дома, в том числе товаров для личной гигиены, стирки, уборки, приготовления пищи и т.д. Обозначение «Oxiclean» используется упомянутой компанией с 2006 года в отношении товаров для бытовой стирки, а именно для отбеливателей и пятновыводителей.

Также коллегией был учтен договор [3] между заявителем и правообладателем противопоставленной регистрации о сосуществовании сравниваемых знаков, согласно которому компания «Труйдусо БВ» обязуется в добровольном порядке ограничить объем правовой охраны противопоставленного знака следующими товарами 05 класса МКТУ: «средства дезинфицирующие; палочки серные

[дезинфицирующие средства]; средства дезинфицирующие для гигиенических целей; средства дезинфицирующие для химических туалетов; препараты химические для обработки пораженного винограда; препараты химические для обработки против милдью; препараты химические для обработки против филлоксеры; препараты химические для обработки злаков, пораженных головней; инсектициды; экстракты табака [инсектициды]; препараты для уничтожения личинок насекомых; препараты для уничтожения мух; все вышеперечисленные товары, за исключением бытовых препаратов и средств; корма лечебные для животных; добавки пищевые для животных». В свою очередь заявитель также ограничивает перечень заявленных на регистрацию товаров до товаров 03 класса МКТУ «препараты для чистки; средства моющие для стирки; препараты для замачивания белья; препараты для предварительной обработки белья для стирки; пятновыводители; препараты для удаления пятен; средства моющие для посуды; средства улучшающие мытье для посудомоечных машин; средства чистящие для унитазов; салфетки, пропитанные очищающими химическими препаратами или составами для бытового применения; средства очищающие для ваннных комнат; средства очищающие для унитазов» и товаров 05 класса МКТУ «средства дезинфицирующие; средства дезинфицирующие для ваннных комнат; средства дезинфицирующие для унитазов; салфетки, пропитанные дезинфицирующими химическими препаратами или составами для бытового применения; препараты нейтрализующие неприятные запахи для ковровых и других тканей; все вышеперечисленное для бытовых целей», в отношении которых правообладатель противопоставленной регистрации предоставляет письмо-согласие.

В связи с изложенным, коллегия усматривает, что риск введения потребителя в заблуждение представляется маловероятным.

Таким образом, наличие письма-согласия [1] от правообладателя противопоставленного знака, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанные противопоставления и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2017739428 в качестве

товарного знака в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ, упомянутых в письменной согласии.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить возражение, поступившее 15.05.2019, отменить решение Роспатента от 15.01.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017739428.**