

**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 14.10.2019, поданное компанией Дак Глобал Лайсензинг АГ (Дак Глобал Лайсензинг СА) (Дак Глобал Лайсензинг Лтд), Швейцария (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2018707927, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение по заявке №2018707927 подано на регистрацию товарного знака 01.03.2018 на имя заявителя в отношении товаров:

**03 класса МКТУ** - препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; мыла; средства моющие, за исключением используемых для промышленных и медицинских целей; салфетки одноразовые, пропитанные химическими веществами или составами, для бытовых целей; тряпки для уборки и чистки, пропитанные моющими средствами/растворами.

**05 класса МКТУ** - бактерицидные и дезинфицирующие средства, включенные в данный класс; средства дезинфицирующие для гигиенических целей; препараты для очистки воздуха.

**21 класса МКТУ** - домашняя или кухонная утварь для чистки, полирования, абразивной обработки и обработки воском; губки, включенные в данный класс; щетки, включенные в данный класс; швабры; тряпки для уборки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 18.06.2019 было принято решение (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении части товаров 05 и 21 классов МКТУ.

Указанное мотивировано тем, что в отношении части заявленных товаров, не являющихся жидкими веществами, например, товаров 03 класса МКТУ (салфетки одноразовые, пропитанные химическими веществами или составами, для бытовых целей; тряпки для уборки и чистки, пропитанные моющими средствами/растворами), товаров 21 класса МКТУ (губки, включенные в данный класс; щетки, включенные в данный класс; швабры; тряпки для уборки), регистрация заявленного обозначения не может быть произведена, так как способна ввести потребителей в заблуждение относительно свойств (консистенции) товаров, на основании пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, при проведении экспертизы заявленного обозначения также установлено, что оно сходно до степени смешения с товарными знаками, зарегистрированными под № 411753 (с приоритетом от 04.12.2009), № 419605 (с приоритетом от 01.12.2009), № 583382 (с приоритетом от 10.04.2015), на имя Общества с ограниченной ответственностью «АВАЛОН» для товаров 03 и 05 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 03, 05 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 14.10.2019, указано, что заявитель в настоящее время является правообладателем противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№583382, 411753, 419605 на основании зарегистрированного договора отчуждения исключительного права на эти товарные знаки (дата и номер государственной регистрации: 22.08.2019 РД0306401).

Заявитель согласен с мнением экспертизы в отношении невозможности предоставления правовой охраны заявленному обозначению в отношении следующих товаров 03 и 21 классов МКТУ:

03 - салфетки одноразовые, пропитанные химическими веществами или составами, для бытовых целей; тряпки для уборки и чистки, пропитанные моющими средствами/растворами.

21 - губки, включенные в данный класс; щетки, включенные в данный класс; швабры; тряпки для уборки.

В данной связи, во избежание введения потребителя в заблуждение относительно свойств (консистенции) товаров, заявитель считает возможным сократить перечень товаров, в отношении которых испрашивается правовая охрана товарного знака, удалив из него соответствующие товарные позиции.

На основании изложенного заявитель просит зарегистрировать товарный знак в отношении следующих товаров:

**03 - препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; мыла; средства моющие, за исключением используемых для промышленных и медицинских целей.**

**05 - бактерицидные и дезинфицирующие средства, включенные в данный класс; средства дезинфицирующие для гигиенических целей; препараты для очистки воздуха.**

**21 - домашняя или кухонная утварь для чистки, полирования, абразивной обработки и обработки воском.**

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (01.03.2018) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутые 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482 и введенные в действие 31 августа 2015г. (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 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 44 Правил комбинированные обозначения 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, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.


Согласно пункту 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).

Заявленное обозначение, согласно описанию, приведенному в материалах



заявки, представляет собой комбинированное обозначение , состоящее из изображения емкости белого цвета в виде стилизованного изображения утенка с изогнутой шеей и конусной рифленой крышкой-головкой желтого цвета. Основная часть емкости представляет собой вертикальный прямоугольник с закругленными углами и зауженной книзу левой стороной, на которой расположена этикетка белого цвета. Центральную часть этикетки занимает стилизованное поясное изображение веселого утенка, сложившего крылья-руки на груди, на фоне окружности, внутри которой помещен круг меньшего радиуса бело-синего цвета с расходящимися лучами. Под изображением утенка расположена надпись «ТУАЛЕТНЫЙ УТЕНОК» (зарегистрированный товарный знак заявителя), выполненная оригинальным шрифтом, при этом первое слово выполнено в голубом цвете более мелким шрифтом, чем второе слово, выполненное красным цветом, надпись выполнена в две

строки и обведена общим контуром. В верхней части буквы «К» расположено изображение кристалла. Ниже расположена широкая горизонтальная полоса черного цвета, вдоль которой сверху и снизу идут тонкие белые полосы, под нижней белой полосой расположена более широкая горизонтальная полоса синего цвета. В нижней части этикетки расположены два пересекающихся круга: белого цвета справа и бело-голубого цвета слева, внутри левого круга изображены искрящиеся пузыри, которые выходят за границу круга. В правом верхнем углу этикетки расположен полукруг синего цвета.

Правовая охрана товарного знака испрашивается в белом, желтом, темно-желтом, синем, темно-синем, голубом, светло-голубом, бирюзовом, красном, черном цветовом сочетании.

В заключении по результатам экспертизы указано, что регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака препятствуют товарные знаки:



(свидетельство №411753),



(свидетельство №419605),



(свидетельство №583382),

зарегистрированные с более ранним приоритетом в отношении однородных товаров 03, 05 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «АВАЛОН».

Вместе с тем, в возражении указано, что правообладателем этих товарных знаков является заявитель в результате государственной регистрации 22.08.2019 договора РД0306401 об отчуждении исключительных прав на эти товарные знаки в отношении всех товаров и/или услуг. Дата внесения соответствующей записи в

Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации: 22.08.2019.

Кроме того, заявитель исключил из перечня товаров, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, все товары, способные ввести потребителя в заблуждение относительно свойств (консистенции) товаров, благодаря чему отсутствуют основания для вывода о способности заявленного обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно скорректированного перечня товаров 03, 05, 21 классов МКТУ.

Таким образом, отсутствуют препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для следующих товаров:

**03 класса МКТУ - препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; мыла; средства моющие, за исключением используемых для промышленных и медицинских целей.**

**05 класса МКТУ - бактерицидные и дезинфицирующие средства, включенные в данный класс; средства дезинфицирующие для гигиенических целей; препараты для очистки воздуха.**

**21 класса МКТУ - домашняя или кухонная утварь для чистки, полирования, абразивной обработки и обработки воском.**

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

**удовлетворить возражение, поступившее 14.10.2019, изменить решение Роспатента от 18.06.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018707927.**