

**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 №2018708121, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение  по заявке №2018708121 подано на регистрацию товарного знака 02.03.2018 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 20.06.2019 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 товаров 05 (части) и 21 классов МКТУ.

Указанное мотивировано тем, в отношении товаров 03, 05, и другой части товаров 05 класса МКТУ заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с товарными знаками, зарегистрированными под №№ 411753, 419605, 583382 с более ранним приоритетом на имя ООО «АВАЛОН» для однородных товаров 03, 05 классов МКТУ.

Кроме того, изображение формы упаковки является неохраняемым элементом в отношении заявленных товаров на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку в целом форма упаковки не обладает различительной способностью и обусловлена исключительно функциональным назначением.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 14.10.2019 и дополнении к нему, поступившем 25.10.2019, 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 также согласен с мнением экспертизы в отношении отсутствия различительной способности у изображения формы упаковки на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

На основании изложенного заявитель просит зарегистрировать товарный знак в отношении всех заявленных товаров с дискламацией формы упаковки.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (02.03.2018) 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 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

В соответствии с пунктом 34 Правил, к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров.

В соответствии с пунктом 35 Правил элементы, указанные в пункте 34 Правил, могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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 в виде прямоугольника, в верхней части которого изображена полоса желтого с закругленным низом. Следующая часть прямоугольника выполнена с переходом цветов от светло-синего к темно-синему, в центре которой расположена выемка белого цвета.

Центральную часть прямоугольника занимает фигура белого цвета, внутри и снаружи которой расположены окружности белого цвета с каймой серого цвета (внутренняя окружность) и окантовкой светло-серого цвета (внешняя окружность).

Нижняя часть окружности и фигуры белого цвета обрамлены графическим элементом, стилизованным под струю воды с брызгами голубого и светло-голубого цвета.

Нижняя часть прямоугольника выполнена в сочетании синего, темно-синего и голубого цвета.

В верхней части белой фигуры расположено стилизованное поясное изображение веселого утенка, сложившего крылья-руки на груди, на фоне окружности, внутри которой помещен круг меньшего радиуса синего цвета. 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, на букве «К» расположено изображение кристалла. Общий фон композиции - синий.

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

Заявитель не оспаривает вывод экспертизы об отсутствии различительной способности у изображения формы упаковки и выражает согласие с включением этого элемента в товарный в качестве неохраняемого элемента.

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



(свидетельство №411753),



(свидетельство №419605),



(свидетельство №583382),

зарегистрированные с более ранним приоритетом в отношении однородных товаров 03, 05 классов МКТУ.

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.

Таким образом, отсутствуют препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в полном объеме.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 14.10.2019, изменить решение Роспатента от 20.06.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018708121.**