


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 от 14.06.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018707913, при этом установлено следующее.



Обозначение  по заявке №2018707913 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 14.06.2019 было принято решение (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пунктов 1, 3(1), 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Указанное мотивировано тем, что входящее в заявленное обозначение изображение устройства для крепления чистящего средства к поверхности унитаза не обладает различительной способностью, поскольку характеризует заявленные товары и используется различными лицами.

Учитывая, что в заявленное обозначение входят элементы (изображение унитаза и устройства для крепления чистящего средства к поверхности унитаза), которые способны создать у потребителя представление о соответствующем виде и назначении товаров, оно способно ввести в заблуждение потребителя относительно вида и назначения части заявленных товаров 03, 05, 21 классов МКТУ, за исключением товаров 03 класса МКТУ (препараты для чистки; средства моющие, за исключением используемых для промышленных и медицинских целей) на основании пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение 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.

В заключении по результатам экспертизы также указано, что символ ® является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 14.10.2019 и дополнении к нему, поступившем 25.10.2019, указано следующее:

- заявитель согласен с мнением экспертизы в отношении отсутствия различительной способности у изображения устройства для крепления чистящего

средства к поверхности унитаза на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса и полагает, что это изображение может быть включено в состав товарного знака в качестве неохраняемого элемента;

- заявитель частично согласен с мнением экспертизы в отношении наличия вероятности введения потребителя в заблуждение относительно вида и назначения товаров на основании положений пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса для части заявленных товаров 03, 05, 21 классов МКТУ, однако полагает необоснованным мнение, что такая вероятность существует для товаров 05 класса МКТУ (бактерицидные и дезинфицирующие средства, включенные в данный класс; средства дезинфицирующие для гигиенических целей) и 21 класса МКТУ (домашняя утварь для чистки), поскольку эти товары в полной мере могут характеризовать товары, предназначенные для чистки и дезинфекции унитазов;

- заявитель готов сократить перечень товаров, в отношении которых испрашивается правовая охрана товарного знака, удалив следующие товарные позиции: 03 класса - *препараты для полирования, обезжиривания и абразивной обработки; препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; мыла; салфетки одноразовые, пропитанные химическими веществами или составами, для бытовых целей; тряпки для уборки и чистки, пропитанные моющими средствами/растворами;* 05 класса - *препараты для очистки воздуха;* 21 класса - *кухонная утварь для чистки, полирования, абразивной обработки и обработки воском; губки, включенные в данный класс; щетки, включенные в данный класс; швабры; тряпки для уборки;*

- 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: 14.10.2019 РД0306401).

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

03 - препараты для чистки; средства моющие, за исключением используемых для промышленных и медицинских целей.

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

21 - домашняя утварь для чистки.

К возражению приложены копии регистраций товарных знаков «Туалетный УТЕНОК», распечатки с сайтов: www.100sp.ru; www.freshgo.ru; www.duck.ru; www.otzovik.com; www.irecommend.ru; распечатки с сайтов Интернет и магазинов, касающиеся продукции заявителя; распечатки поисковых систем Яндекс и Google.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, 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 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, являющихся общепринятыми символами; 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. Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы общепринятыми символами,

характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака; условными обозначениями, применяемыми в науке и технике.

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 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, центральную часть которого 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, на букве «К» расположено изображение кристалла. Под утенком расположен полукруг белого цвета с голубой полосой внизу и сверху справа. В нижней левой части расположено стилизованное изображение брызг и потока воды, направленных вниз вправо.

В правом нижнем углу этикетки расположено изображение белой емкости и предмета цилиндрической формы, состоящего из белой, бирюзовой и синей части, который как бы удерживается тремя пальцами. Слева от цилиндра, на емкости, изображен маленький круг бирюзового цвета. От белой емкости вдоль левой части изображения, по направлению к утенку, в потоке воздуха, поднимаются сияющие кристаллы. В правом верхнем углу расположен полукруг желтого цвета. Общий фон композиции - бирюзовый.

Коллегия обращает внимание на то, что в композиции заявленного обозначения отсутствует символ ®.

Правовая охрана товарного знака испрашивается в красном, белом, синем, темно-синем, голубом, светло-голубом, бирюзовом, желтом, темно-желтом, бежевом, черном цветовом сочетании в отношении скорректированного перечня товаров:

03 класса МКТУ - препараты для чистки; 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.

21 класса МКТУ - домашняя утварь для чистки.

Заявитель выразил согласие с исключением из правовой охраны изображения устройства для крепления чистящего средства к поверхности унитаза.

Кроме того, заявитель исключил из перечня товаров, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, те товары (03 класса - препараты для полирования, обезжиривания и абразивной обработки; препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; мыла; салфетки одноразовые, пропитанные

химическими веществами или составами, для бытовых целей; тряпки для уборки и чистки, пропитанные моющими средствами/растворами; 05 класса - препараты для очистки воздуха; 21 класса - кухонная утварь для чистки, полирования, абразивной обработки и обработки воском; губки, включенные в данный класс; щетки, включенные в данный класс; швабры; тряпки для уборки.), в отношении которых заявленное обозначение может вводить потребителя в заблуждение, учитывая их внешний вид, форму и их назначение.

Таким образом, отсутствуют основания для вывода о способности заявленного обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно оставшейся части товаров 03, 05, 21 классов МКТУ, в отношении которой испрашивается регистрация товарного знака.

Что касается довода о том, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками:



(свидетельство №411753),



(свидетельство №419605),



(свидетельство №583382),

зарегистрированными с более ранним приоритетом в отношении однородных товаров 03, 05 классов МКТУ, то правообладателем этих товарных знаков является заявитель в результате государственной регистрации 14.10.2019 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: 14.10.2019.

Таким образом, отсутствуют препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня товаров 03, 05, 21 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 14.10.2019, отменить решение Роспатента от 14.06.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018707913.