


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 18.06.2019 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2018707925, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2018707925 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 в отношении части товаров 05 класса МКТУ и всех товаров 21 класса МКТУ. В отношении иных заявленных товаров 05 класса МКТУ, а также всех товаров 03 класса МКТУ Роспатентом было принято решение об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено следующее.

Рассматриваемое обозначение включает в свой состав изображение формы товара, а именно: емкости для хранения жидких веществ, в связи с чем, в отношении части заявленных товаров, не являющихся жидкостями и не обладающих их свойствами, заявленное обозначение будет противоречить пункту 3 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение не соответствует пункту 6 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, 21 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 14.10.2019, указано следующее:

- во избежание введения потребителя в заблуждение относительно свойств (консистенции) товаров заявитель готов сократить перечень товаров, в отношении которых испрашивается правовая охрана рассматриваемого товарного знака, удалив следующие позиции: 03 класса МКТУ «салфетки одноразовые, пропитанные химическими веществами или составами, для бытовых целей; тряпки для уборки и чистки, пропитанные моющими средствами/растворами», 21 класса МКТУ «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.

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

К возражению приложены копии противопоставленных экспертизой регистраций товарных знаков.

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», 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 желтого 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 желтого цвета.




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

Доводы экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса были обоснованы наличием сходных до

степени смешения товарных знаков «», «», «» по свидетельствам №№ 411753, 419605, 583382, зарегистрированных для однородных товаров на имя иного лица и имеющих более ранний приоритет.

Указанный вывод, правомерно приведенный в заключении по результатам экспертизы, не является препятствием для государственной регистрации товарного знака по заявке №2018707925, поскольку заявитель является правообладателем вышеуказанных товарных знаков в результате государственной регистрации 22.08.2019 договора РД0306401 об отчуждении исключительных прав на эти товарные знаки в отношении всех товаров и/или услуг, о чем свидетельствует соответствующая запись, внесенная в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

Что касается несоответствия заявленного обозначения требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса в отношении части заявленных товаров 03, 05 и 21 классов МКТУ, то заявитель согласился с мнением экспертизы, в связи с чем сократил перечень товаров, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака по заявке №2018707925.

Таким образом, препятствия для регистрации товарного знака по заявке №2018707925 в отношении уточненного заявителем перечня товаров 03, 05 и 21 классов МКТУ отсутствуют.

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 №2018707925.