

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 20.02.2015, поданное ЗАО «Промышленное агентство», г. Горно-Алтайск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012728687 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны обозначению по заявке № 2012728687, поданной 17.08.2012, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 16, 21, 24, услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки заявлено комбинированное обозначение



, представляющее собой сочетание словесного элемента «Домочист» и изобразительных элементов в виде звездочки и подложки. Словесный элемент «Домочист» создан путем совмещения слов «Дом» и «Чисто». Словесный элемент «Домочист» расположен на подложке диагонально, имея свое начало в нижнем левом углу. Начальная буква «Д» словесного элемента «Домочист» выступает за край подложки, в конце словесного элемента изображена шестиконечная звездочка. Подложка расположена диагонально и представляет собой рисунок в виде непрозрачного овала.

Роспатентом 24.04.2014 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012728687 в отношении части товаров 16, 21, 24, услуг 35 классов МКТУ. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в

отношении другой части товаров 16, 21, 24, услуг 35 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки, заявленное обозначение [1] не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим:

- заявленное обозначение [1] сходно до степени смешения с товарным знаком «ДОМОЧИСТ» [2] по свидетельству № 441240, приоритет от 30.09.2010, зарегистрированным ранее на имя «Недд Маркетинг С.А.», Британские Виргинские острова;
- товары 03 класса МКТУ, указанные в перечне противопоставленного товарного знака [2], признаны экспертизой однородными части заявленных товаров 16, 21, 24, услуг 35 классов МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 20.02.2015 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 24.04.2014.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- сравниваемые словесные элементы «Домочист» [1] и «ДОМОЧИСТ» [2] выполнены с помощью букв разных алфавитов, имеют разное графическое исполнение;
- словесный элемент «Домочист» [1] имеет прочтение «омочист», так как латинская буква «D» выступает за край изобразительного элемента, тем самым дополняя его графику;
- сравниваемые словесные элементы «Домочист» [1] и «ДОМОЧИСТ» [2] не тождественны и не сходны до степени смешения;
- при сравнении обозначения [1] и противопоставленного знака [2] имеется отличие по графическому признаку, при этом обозначения производят разное ассоциативное представление при их восприятии;
- нецентральное расположение словесного элемента «Домочист» в заявленном обозначении [1] снижает концентрацию внимания на нем, при этом размер словесного элемента «Домочист» меньше половины изобразительного элемента;
- оригинальное исполнение словесного элемента «Домочист» [1] с эффектом объема снижает словесный характер элемента и приводит к восприятию его потребителем

как части изобразительного элемента;

- изобразительный элемент в заявленном обозначении [1] занимает доминирующее положение и ассоциируется у потребителя с движением;

- диагональное расположение изобразительного элемента связано с движением, при этом выбранная заявителем форма обозначения напоминает типичное схематичное изображение летательного аппарата - ракеты в движении;

- словесный элемент «Домочист» [1] является частью композиции и пространственно интегрируется в изобразительный элемент;

- товары 03 класса МКТУ, указанные в перечне противопоставленного товарного знака [2], и все заявленные товары 16, 21, 24 классов МКТУ не однородны, поскольку относятся к разным родовым группам, не являются взаимозаменяемыми (выполняют разные функции);

- заявителем в материалах возражения, поступившего 20.02.2015, приведены определения таких товаров, как: «препарат», «моющее средство», «зубная паста», «шампунь», «мыло», «парфюмерные жидкости»;

- часть товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне противопоставленного товарного знака [2], относится к продуктам бытовой химии, а другая часть – к продуктам косметической химии;

- родовые группы заявленных товаров 16 класса МКТУ «бумажные изделия», «упаковочные изделия» не относятся к бытовой или косметической химии;

- заявленные товары 24 класса МКТУ относятся к родовой группе «текстильные изделия» и не являются однородными товарам 03 класса МКТУ, указанным в перечне противопоставленного товарного знака [2];

- несмотря на сходство в назначении (для уборки и чистки) заявленные товары 21 класса МКТУ относятся к категории «уборочный инвентарь» - оборудования, приспособления, отличной от категории «химические препараты»;

- группы товаров «уборочный инвентарь» и «бытовая химия» обладают разными свойствами, технологиями воздействия на объект чистки и полировки, имеют разные особенности производства и т.д.;

- товары 21 класса МКТУ выполняют функцию по очистке за счет механического воздействия на загрязнение;


- препараты для чистки, моющие средства выполняют функцию по очистке, удалению загрязнения за счет химического воздействия на молекулярном уровне;
- все товары бытовой химии имеют особые условия использования – ограничения для детей, применяются с учетом дополнительных защитных покровов для человека, требуют особой организации и условий производства и т.д.;
- уборочный инвентарь и бытовая химия имеют разных производителей, поскольку смешение производств не является эффективным;
- химические компании занимаются выпуском сложной химической продукции, производство которой обладает особенностями, связанными с разнообразием используемого сырья, особой техники и технологии производства;
- самые крупные производители бытовой химии: Unilever (товары, маркируемые обозначениями Domestos, Cif и др.), Henkel (товары, маркируемые обозначениями Пемолукс, Пемос, Ласка, Лоск и др.), S.C. Johnson & Son, Inc (товары, маркируемые обозначениями Туалетный утенок, Мистер Мускул);
- ни один из крупнейших производителей бытовой химии не занимается одновременно производством «уборочного инвентаря»;
- к понятию «уборочный инвентарь» относятся: швабра, совок, тряпка, веник и т.д. и производители «уборочного инвентаря» также имеют узкую специализацию;
- производители уборочного инвентаря являются: Tennant, Delvir, Cleanfix, Delfin, Karcher и т.д.;
- при развитии производства «уборочного инвентаря» не происходит пересечения с химическим производством;
- с точки зрения реализации сравниваемые товары четко разделяются по видам, относятся к разным сегментам рынка, которые развиваются независимо друг от друга;
- рынок моющих средств выделяют как отдельный объект исследования со своими тенденциями и особенностями;
- дистрибьюторы, предлагающие потребительские товары на сайтах сети Интернет разделяют уборочный инвентарь и бытовую химию как разные категории товаров;
- спрос на бытовую химию и на уборочный инвентарь имеет разные тенденции и причины роста;

- стабильный спрос на бытовую химию объясняется тем, что она является расходным материалом и имеет обыкновение заканчиваться в отличие от уборочного инвентаря;
- наиболее близкими рынками уборочного инвентаря являются либо рынок различных приспособлений для дома/кухни, либо рынок профессионального технического оборудования;
- согласно сведениям сети Интернет (поисковая система Google) при запросе «Недд Маркетинг С.А.» (правообладатель противопоставленного товарного знака [2]) отсутствуют какие-либо результаты, связанные с указанной компанией, а также связанные с производством или продажей продукции;
- права на использование большинства товарных знаков (23 из 34), ранее принадлежащих правообладателю противопоставленного товарного знака [2], были переданы по лицензионному договору ОАО НПО «Новодез», Московская обл., дер. Жилино;
- согласно Интернет-данным ОАО НПО «Новодез» и «Недд Маркетинг С.А.» осуществляют совместные разработки;
- «Недд Маркетинг С.А.» является исключительно обладателем прав на товарные знаки, использование которых осуществляется ОАО НПО «Новодез»;
- ОАО НПО «Новодез» не занимается производством уборочного инвентаря, а является химической производственной компанией по производству дезинфицирующих средств;
- в настоящее время противопоставленный товарный знак [2] не используется ни правообладателем, ни ОАО НПО «Новодез»;
- противопоставленный товарный знак [2] не зарегистрирован в отношении услуг 35 класса МКТУ;
- товары 03 класса МКТУ, присутствующие в перечне противопоставленного товарного знака [2], не являются однородными заявленным услугам 35 класса МКТУ.

На основании изложенного в возражении, поступившем 20.02.2015, содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении заявленного перечня

товаров 16, 21, 24 и услуг 35 классов МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем представлены следующие материалы:

- сведения по заявке № 2012728687, копия решения Роспатента от 24.04.2014 – [3];
- сведения о противопоставленном знаке [2] - [4];
- сведения из сети Интернет и энциклопедии Википедия о диагональном методе, движении по диагонали - [5];
- сведения из электронных словарей сети Интернет о понятиях: «препарат», «моющие средства», «зубная паста», «шампунь», «мыло», «бытовая химия», «косметическая химия», «приспособление», «механика», «детергенты», «химическая промышленность» - [6];
- выдержка из ГОСТ Р 51578-2000 - [7];
- сведения из сети Интернет о компаниях Unilever, S.C. Johnson & Son, Inc., Henkel - [8];
- сведения из сети Интернет об уборочном инвентаре (товарах для уборки пола, систем мытья окон и т.д.), товаров для кухни, ванной комнаты, текстиля для дома и т.д. - [9];
- распечатки из журналов «Cleaning», «KEEP CLEAN», электронного каталога маркетинговой информации в части рынка моющих средств в России, журнала «КАНЦЕЛЯРИЯ» - [10];
- сведения из сети Интернет об уборочном оборудовании, моющих средствах, а также их производителях - [11];
- сведения о товарных знаках, принадлежащих «Недд Маркетинг С.А.» - [12];
- информация по запросу «Недд Маркетинг С.А.» в сети Интернет - [13];
- инструкция № 014-1/2005 по применению средства «Экодез-75» (ОАО НПО «Новодез») - [14];
- сведения касательно ОАО НПО «Новодез» - [15];
- сведения о заявке № 2012718588 (комбинированное обозначение  с приоритетом от 05.06.2012) - [16].

На заседании коллегии, состоявшемся 10.06.2015, коллегией были выдвинуты

дополнительные обстоятельства, препятствующие регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака, а именно, коллегией был расширен перечень товаров, признанных однородными в рамках противопоставленного товарного знака [2].

С целью предоставления заявителю возможности для представления своих контраргументов заседание коллегии было перенесено на более поздний срок и состоялось 10.09.2015 с предварительным извещением заявителя. Заседание коллегии, состоявшееся 10.09.2015, было перенесено на основании ходатайства заявителя, в котором изложена позиция заявителя о проведении переговоров с правообладателем «старшего права» о покупке противопоставленного товарного знака [2].

На заседании коллегии, состоявшемся 04.12.2015, представитель заявителя отсутствовал, и доводы в отношении вышеуказанных выдвинутых дополнительных обстоятельств не представил. От заявителя поступило 27.11.2015 ходатайство о переносе заседания коллегии, мотивированное тем, что переговоры по вопросу отчуждения права на товарный знак [2] не завершены, и заявителем было подано 27.08.2015 заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака [2] ввиду его неиспользования (дело СИП-482/2015). В ходатайстве также упомянуто, что предварительное заседание по делу СИП-482/2015 назначено на 25.01.2016. Рассмотрев представленное ходатайство о переносе заседания, состоявшегося 04.12.2015, коллегия отказала в его удовлетворении. Рассмотрение возражение на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака осуществляется в административном порядке (пункт 2 статьи 1248 Кодекса). При этом оценивается правомерность принятого экспертизой решения с учетом обстоятельств, сложившихся на дату подачи и принятия возражения к рассмотрению. Ожидание наступления благоприятных обстоятельств для заявителя в виде досрочного прекращения правовой охраны противопоставленного товарного знака [2] административным порядком не предусмотрено.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения, поступившего 20.02.2015, неубедительными.

С учетом даты подачи (17.08.2012) заявки № 2012728687 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

Согласно требованиям пункта 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с требованиями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пункте 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым

(семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение



[1] является комбинированным. Словесный элемент «Домочист» выполнен оригинальным шрифтом с использованием букв русского и латинского алфавитов, при этом первая буква выполнена заглавной, остальные - строчные. В конце словесного элемента «Домочист» изображен изобразительный элемент в виде звездочки. Словесный элемент «Домочист», звездочка размещены на фоне овала неправильной формы. Регистрация заявленного обозначения [1] испрашивается в отношении товаров 16, 21, 24, услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Словесный элемент «Домочист» легко прочитывается как «Домочист», несмотря на то, что первая буква «D» является буквой латинского алфавита.

Как известно, при восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе. Словесный элемент к тому же легче запоминается, чем изобразительный. Таким образом, наиболее значимым элементом, определяющим восприятие заявленного обозначения [1] в целом, является словесный элемент «Домочист», который и несет основную индивидуализирующую нагрузку.

В отношении несоответствия заявленного обозначения [1] пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Противопоставленный товарный знак «**ДОМОЧИСТ**» [2] по свидетельству № 441240 (приоритет от 30.09.2010) является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарного знака [2] действует в отношении товаров 03 класса МКТУ «препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; мыла; моющие средства; шампуни; косметические средства; зубные пасты; парфюмерные изделия».

Анализ заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2] на тождество и сходство показал следующее.

Сопоставительный анализ по фонетическому критерию сходства сравниваемых заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2] показал тождество их звучания: «Домочист» - «Домочист».

Несмотря на то, что в общедоступных словарях и справочниках коллегией не выявлено лексическое значение словесных элементов «Домочист» [1], «Домочист» [2], указанные словесные элементы вызывают сходные ассоциации с чистым домом или наведением чистоты в доме. С учетом изложенного коллегия считает, что в данные словесные обозначения заложено одно и то же понятие, и они могут быть признаны сходными по семантическому критерию сходства словесных обозначений.

Визуально сравниваемые обозначения [1] и [2] близки ввиду использования при их написании букв русского алфавита, за исключением буквы «D-» [1], не приносящей в обозначение [1] качественно иной уровень визуального восприятия.

Ввиду сходства словесных элементов по фонетическому, семантическому и визуальному критериям сходства заявленное обозначение [1] и противопоставленный товарный знак [2] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В отношении однородности сравниваемых товаров (с учетом также выявленных дополнительных обстоятельств) коллегия отмечает следующее.

С учетом высокой степени сходства заявленного обозначения со словесным элементом «Домочист» [1] и противопоставленного товарного знака «Домочист» [2]

перечень товаров/услуг, признаваемых однородными, рассматривается более широко [см. пункты 3.6., 3.7. «Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания» (утв. Роспатентом 31.12.2009 за № 198) (далее - Методические рекомендации)]. Однородность признается по факту, если товары/услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Товары 03 класса МКТУ, указанные в перечне противопоставленного товарного знака [2], можно отнести к родовым группам «средства и изделия для чистки, полировки и уборки», «парфюмерно-косметические средства/препараты», «средства для гигиены зубов и полости рта».

Товары 16 класса МКТУ, указанные в перечне заявленного обозначения [1], в отношении которых принято решение об отказе в регистрации обозначения [1], относящиеся к упаковке, изделиям хозяйственного назначения, изделиям из бумаги по уходу за кожей (в том числе, косметического характера) и вышеуказанные товары 03 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2] имеют одинаковое назначение (для ухода за домом, соблюдения гигиены, косметического ухода), реализуются в одних и тех же отделах хозяйственных/универсальных магазинов или секциях, имеют одинаковый круг потребителей. При этом заявленные товары 16 класса МКТУ, относящиеся к упаковке, напрямую коррелируют товарам 03 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2]. Указанное обуславливает совместную встречаемость сравниваемых товаров 03 и 16 классов МКТУ в гражданском обороте.

Товары 21 класса МКТУ, относящиеся к принадлежностям и оборудованию для уборки, чистки и полирования, туалетным принадлежностям, изделиям щетинно-щеточным, а также принадлежностям домашнего обихода (в том числе, «вешалки в виде колец и перекладин для полотенец; держатели для полотенец; кольца для салфеток»), а также товары 24 класса МКТУ «занавеси для душа текстильные или пластмассовые; полотенца текстильные; рукавицы для мытья тела; салфетки для протирания стеклянной посуды [полотенца]», указанные в перечне

заявленного обозначения [1], и вышеуказанные товары 03 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2] имеют:

- совместное использование в быту для достижения одних и тех же целей, что свидетельствует об одном и том же назначении (для ухода за домом, соблюдения гигиены, косметического ухода);
- реализуются в одних и тех же отделах магазинов (хозяйственных/универсальных);
- имеют одинаковый круг потребителей и область применения;
- представляют собой товары широкого потребления.

При этом следует отметить, что согласно пункту 4.2. Методических рекомендаций анализируемые перечни товаров находятся в корреспондирующих 21 и 03 классах МКТУ.

Услуги 35 класса МКТУ, указанные в перечне обозначения [1] и относящиеся к рекламе, продвижению товаров, услугам снабженческим напрямую коррелируют товарам 03 класса МКТУ, указанным в перечне противопоставленного знака [2], поскольку совместно встречаются в гражданском обороте.

Таким образом, вышеуказанные сравниваемые товары 16, 21, 24, услуги 35 классов МКТУ заявленного обозначения [1] и товары 03 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2] являются однородными, и у потребителя может возникнуть представление о принадлежности этих товаров одному производителю.

Представленные заявителем источники [3-16] не опровергают вышеизложенные доводы коллегии.

Вместе с тем, услуги 35 класса МКТУ «маркетинг; телемаркетинг» заявленного обозначения [1], в отношении которых было принято решение об отказе в государственной регистрации, не являются сопутствующими товарам 03 класса МКТУ, указанным в перечне противопоставленного знака [2]. Указанные услуги 35 класса МКТУ относятся к услугам по исследованию рынка и направлены на достижение иных целей (изучение рынка, конъюнктуры и т.д., в том числе создание новых товаров/услуг). Таким образом, у коллегии есть основания полагать, что услуги 35 класса МКТУ «маркетинг; телемаркетинг» заявленного обозначения [1] не однородны товарам 03 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2].

На основании проведенного анализа коллегия пришла к заключению о том, что заявленное обозначение [1] и противопоставленный товарный знак [2] являются сходными до степени смешения в отношении товаров 16, 21, 24 и услуг 35 классов МКТУ, признанных однородными товарам 03 класса МКТУ, приведенным в перечне противопоставленного товарного знака [2].

Как было установлено выше, в отношении услуг 35 класса МКТУ «маркетинг; телемаркетинг» заявленное обозначение [1] не противоречит требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы заявителя в части неиспользования правообладателем противопоставленного товарного знака [2] не могут быть приняты во внимание. При оценке соответствия/несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса речь идет о «старшем праве» на товарный знак иного лица в отношении охраняемых товаров. Судебными актами, подтверждающими неиспользование противопоставленного товарного знака [2] на дату поступления возражения и заседания, коллегия не располагала.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.02.2015, изменить решение Роспатента от 24.04.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2012728687.