

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела, поступившее в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.04.2015 возражение, поданное ООО «Росхимпром», г. Ростов-на-Дону (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №525268, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2013725496 с приоритетом от 25.07.2013, зарегистрирован 23.10.2014 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №525268 в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ООО «Лаквир», г.Ступино (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак является словесным «БОЛЬШАЯ СТИРКА» и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №525268 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктами 1, 3, 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- ООО «Лаквир» зарегистрировано в качестве юридического лица по следующему юридическому адресу: 142803, Московская область, г. Ступино, ул. Фрунзе, д. 9/14 (ОГРН 1077760014639, ИНН/КПП 7701744233/770101001), основной вид деятельности: оптовая торговля чистящими средствами;

- правообладатель оспариваемого товарного знака, не представив ООО «Росхимпром» никаких подтвержденных доказательств того, что ООО «Лаквир» является производителем товаров, указанных в 03, 05 классах МКТУ, предъявило претензии ООО «Росхимпром» о незаконном использовании товарного знака по свидетельству № 525268;

- невозможно осуществлять производство стиральных порошков по 03, 05 классам МКТУ по свидетельству №525268 без оказания услуг 35 класса МКТУ (реализация стиральных порошков), данные услуги 35 класса МКТУ находятся в свидетельстве №230245, правообладателем которого является ООО «ТМК Брэнд»;

- ООО «Росхимпром» с 2008 года использует словесное обозначение «Большая Стирка» в качестве коммерческого обозначения;

- коммерческое обозначение, включающее графические элементы и словесный элемент «Большая Стирка», обладает высокой степенью рекламоспособности, что позволяет ему выступать непосредственно в качестве объекта рекламы товаров и услуг в области производства и реализации стиральных порошков и является для потребителя безусловным указанием на принадлежность данного словесного элемента к ООО «Росхимпром»;

- в результате длительного использования ООО «Росхимпром» своего коммерческого обозначения, включающего графические элементы и словесный элемент «Большая Стирка», оно стало обладать абсолютной уникальной и достаточно яркой различительной способностью, достигнутой за счет известности словесного элемента «Большая Стирка» и его благозвучия, лаконичности;

- коммерческое обозначение «Большая Стирка» стало известным в результате его длительного интенсивного использования в предпринимательской деятельности ООО «Росхимпром» среди потребителей на территориях Ростовской области, Краснодарского края, Ставропольского края и других регионов РФ;

- словесный элемент «Большая Стирка», входящий в товарный знак по свидетельству №525268 в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ - стиральных порошков, характеризует назначение (использование) этого товара;

- словосочетание «Большая Стирка» в отношении стиральных порошков, стиральных машин и всего, что связано с осуществлением стирки, не является оригинальным;

- обозначение, включающее слово «Стирка» или словосочетание «Большая Стирка», заявляемое на государственную регистрацию в качестве товарного знака, должно обладать различительной способностью, например оригинальное словосочетание или графические элементы;

- в результате существования государственной регистрации товарных знаков по свидетельствам №№230245, 508844, 525268 потребитель вводится в заблуждение, и при этом потребители воспринимают товары и услуги как однородные, так как потребительские свойства, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть) зависят друг от друга.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №525268 недействительной полностью.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, на заседании коллегии присутствовал и представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, неверно толкует положения законодательства Российской Федерации о коммерческом обозначении;

- согласно пункту 2 статье 1539 Кодекса «Не допускается использование коммерческого обозначения, способного ввести в заблуждение относительно принадлежности предприятия определенному лицу, в частности обозначения, сходного до степени смешения с фирменным наименованием, товарным знаком или защищенным исключительным правом коммерческим обозначением, принадлежащим другому лицу, у которого соответствующее исключительное право возникло ранее»;

- ООО «Лаквир» является правообладателем серии товарных знаков, объединенных словесным элементом «Большая стирка». Заявка на самый ранний из этих знаков по свидетельству №508844 (выделена из первоначальной регистрации

№230245) подана 01.08.2001. Таким образом, лицо подавшее возражение, начало использовать обозначение «Большая стирка», несмотря на то, что на дату начала использования уже несколько лет существовало исключительное право на это обозначение, принадлежащее третьему лицу;

- факт использования ООО «Росхимпром» обозначения «Большая стирка» не означает, что у него возникло право на соответствующее коммерческое обозначение, так как подобное использование прямо противоречит положениям пункта 6 статьи 1252 и пункта 2 статьи 1539 Кодекса и нарушает права владельца серии товарных знаков «Большая стирка»;

- обозначение «Большая стирка» было введено в гражданский оборот правообладателем товарного знака «Большая стирка» как наименование телепередачи. Благодаря большой популярности телепередачи «Большая стирка» и многолетнему ее нахождению в эфире Первого канала, указанное словосочетание во многом ассоциируется у потребителя с конкретным развлекательным продуктом, кроме того, количество толкований и значений словосочетания «Большая стирка» очень велико, и, следовательно, нет оснований утверждать, что потребитель без дополнительных рассуждений и домысливания ассоциирует словосочетание «Большая стирка» напрямую с каким-либо товаром или услугой;

- словосочетание «Большая стирка» не может рассматриваться как описательное, так как не является прямым указанием на назначение или иные свойства какого-либо товара, его смысл не может быть понятен потребителю без дополнительного рассуждения и домысливания, в том числе, из-за множественности значений данного словосочетания;

- помимо того, что в силу своей фантазийности обозначение «Большая стирка» изначально обладало различительной способностью, на дату подачи возражения оно приобрело дополнительную различительную способность в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ в результате широкого использования правообладателем для маркировки продукции 03 и 05 классов МКТУ;

- по мнению ООО «Росхимпром» «невозможно осуществлять производство стиральных порошков по 03, 05 классам МКТУ по свидетельству №525268 без услуг

35 класса МКТУ (реализация стиральных порошков)...». Правообладатель не может согласиться с этим утверждением, так как лицо, на законных основаниях производящее товар, имеет право продавать или иным образом вводить этот товар в гражданский оборот;

- лицо, подавшее возражение, не уточняет, в отношении чего именно потребитель вводится в заблуждение фактом существования товарных знаков №230245, 508844, 525268.

К отзыву на возражение приложены следующие материалы:

1. Копия справки об объемах выпуска продукции под товарным знаком «Большая стирка» на 1 листе - 1 экз. (стр. 2);

2. Копия справки о расходах на рекламу и иные программы продвижения товаров под товарным знаком «Большая стирка» на 1 листе - 1 экз. (стр. 3);

3. Копия лицензионного договора от 01.09.2014 г. на использование товарного знака «Большая стирка» между ООО «Лаквир» и ЗАО «Ступинский химический завод» и дополнительного соглашения к нему от 15.01.2015 г. на 4 листах - 1 экз. (стр. 4-7);

4. Копия контракта на производство между ЗАО «Ступинский химический завод» и ОАО «Волгодонский химический завод «Кристалл» с приложениями на 20 листах - 1 экз. (стр. 8-27);

5. Копии свидетельств о государственной регистрации, деклараций о соответствии и технические условия товаров «Большая стирка», выпускаемых ЗАО «Ступинский химический завод» и ОАО «Волгодонский химический завод «Кристалл», на 96 листах - 1 экз. (стр. 28-124);

6. Копии договоров поставки продукции, произведенной ЗАО «Ступинский химический завод», под товарным знаком «Большая стирка» с товарными накладными на 50 листах - 1 экз. (стр. 125-175);

7. Копии дипломов (серебряная медаль) за дизайн и полиграфическое исполнение серии этикетов «Большая стирка» на 3 листах - 1 экз. (стр. 176-178);

8. Каталоги продукции ЗАО «Ступинский химический завод», включающие серию средств под товарным знаком «Большая стирка» на 10 листах - 1 экз. (стр. 178-188);

9. Фотографии товара из серии средств под товарным знаком «Большая стирка» 21 листах - 1 экз. (стр. 189-207).

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №525268.

Изучив материалы дела и заслушав представителя правообладателя, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (25.07.2013) приоритета товарного знака по свидетельству №525268 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее – Правила).

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заинтересованным лицом.

В соответствии с подпунктом 1) пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

В соответствии с пунктом 1(3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид,

качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

В соответствии с подпунктом (2.3.2.3) пункта 2.3.2 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья, указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Элементы, указанные в подпункте (2.3.2.3) Правил могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к обозначениям, содержащим элементы, являющиеся способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя, относятся обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с требованиями пункта 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо

с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

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.

Согласно пункту 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.

Как следует из 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 пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 1 статьи 1539 Кодекса правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №525268 является словесным «Большая стирка», выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами

русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ.

Коллегия, исследовав материалы возражения, отмечает следующее.

Лицо, подавшее возражение, утверждает что ООО «Росхимпром» с 2008 года использует обозначение, включающее графические элементы и словесный элемент «Большая Стирка» в качестве коммерческого обозначения, которое обладает высокой степенью рекламоспособности, что позволяет ему выступать непосредственно в качестве объекта рекламы товаров и услуг в области производства и реализации стиральных порошков и является для потребителя безусловным указанием относительно принадлежности данного словесного элемента к ООО «Росхимпром».

Однако, к возражению не представлено документов, подтверждающих фактическую деятельность лица, подавшего возражение, в области производства товаров, однородных товарам 03, 05 классов МКТУ, указанным в оспариваемом товарном знаке, и не пояснено, каким образом оспариваемый товарный знак препятствует хозяйственной деятельности лица, подавшего возражение. Довод о претензиях документально не подтвержден.

Таким образом, коллегия не усматривает, что лицо, подавшее возражение, доказало свою заинтересованность в оспаривании товарного знака по свидетельству №525268.

Отсутствие заинтересованности является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении возражения.

Кроме того, коллегия отмечает, что, исходя из положений статей 1538 и 1539 Кодекса, юридическое лицо (а также индивидуальный предприниматель) может использовать коммерческое обозначение для индивидуализации принадлежащего ему торгового, промышленного и другого предприятия, в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление

правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

В материалах дела отсутствуют документы, в которых имеется указание, что обозначением со словесным элементом «Большая Стирка» маркируется предприятие (имущественный комплекс). То есть коллегия не усматривает признаков, характеризующих коммерческое обозначение.

Таким образом, в материалах дела отсутствуют документы, которые могли бы свидетельствовать о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Анализ соответствия оспариваемого товарного знака требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно словарно-справочным изданиям, словосочетание «Большая стирка» имеет следующие значения:

- какое-либо важное, большое мероприятие;
- Жарг. шк. Шутл. 1. Стиральная резинка. 2. Классный час. 3. Родительское собрание. 4. Педсовет, см. Интернет словари.

Словосочетание «Большая стирка» используется в различных областях. Например:

- Большая стирка - веселая игра для любителей сопоставлять, искать и находить (<http://www.twirpx.com/file/1654693/>);

- Большая стирка - мастерская по установке и ремонту посудомоечных и стиральных машин, газовых колонок, газовых плит, электро-плит, духовых шкафов и пр. (<http://bolschayastirka.ru/>);

- Большая стирка - художественный комедийный фильм 1968 года о вреде чрезмерного увлечения просмотром телевизионных программ (<http://www.kinopoisk.ru/film/130714/>);

- Большая стирка - рассказ Еремеева А.И., созданный в 1947 году, о приключениях двух сестер Белочки и Тamarочки (<http://feb-web.ru/feb/kle/kle-abc/ke5/ke5-5771.htm>).

Кроме того, по сведениям, полученным при запросе в поисковой строке Яндекс словосочетания «Большая стирка», было выявлено, что обозначение «Большая стирка» было введено в гражданский оборот как наименование телепередачи. Благодаря большой популярности телепередачи «Большая стирка» и многолетнему ее нахождению в эфире Первого канала, указанное словосочетание во многом ассоциируется у потребителя с конкретным развлекательным продуктом.

Учитывая изложенное, коллегия приходит к выводу, что в целом словосочетание «Большая стирка» имеет различную семантику, не является описательным, а является фантазийным и, следовательно, не может прямо характеризовать товары 03, 05 классов МКТУ, указанные в перечне оспариваемой регистрации.

Отсутствие однозначной семантики у словесного элемента свидетельствует о том, что указанный элемент не может быть отнесен к обозначениям, являющимся ложными или способным ввести потребителя в заблуждение относительно производимых товаров.

Кроме того, довод о способности введения потребителей в заблуждение, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления об изготовителе. Такая способность может возникнуть в результате ассоциаций с иным производителем, основанных на предшествующем опыте.

Для вывода о возникновении такой ассоциации необходимо наличие доказательств, не только подтверждающих введение в гражданский оборот товаров со сходным обозначением иного производителя, но и подтверждение возникновения у потребителей ассоциативной связи между самим товаром и его производителем.

Однако, документов, подтверждающих факт того, что потребители принимают продукцию, маркированную оспариваемым товарным знаком, за продукцию лица, подавшего возражение, не представлено.

Таким образом, доводы возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №525268 требованиям, регламентированным пунктами 1, 3 статьи 1483 Кодекса, являются недоказанными.

Довод, лица, подавшего возражение, о том, что «невозможно осуществлять производство стиральных порошков по 03, 05 классам МКТУ по свидетельству №525268 без оказания услуг 35 класса МКТУ (реализация стиральных порошков), которые приведены в перечне услуг, принадлежащего ООО «ТМК Брэнд» товарного знака по свидетельству № 230245», является несостоятельным, поскольку любой хозяйствующий субъект, на законных основаниях производящий товар, имеет право продавать или иным образом вводить этот товар в гражданский оборот. Указанное, подтверждается, в том числе, положениями пункта 2 статьи 1484 Кодекса.

С учетом изложенного, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №525268 противоречит требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса, следует признать неубедительным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.04.2015, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №525268.