



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 06.06.2022 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «НБТ-СИБИРЬ», Новосибирская обл. (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021702571, при этом установила следующее.



Обозначение «  » по заявке №2021702571 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 25.01.2021 на имя заявителя в отношении товаров 03 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), а именно *«препараты для растворения и удаления извести и содержащих известь отложений; препараты для удаления ржавчины; препараты для чистки; препараты для чистки сточных труб; препараты для чистки химические бытовые; растворы для очистки; средства моющие, за исключением используемых для промышленных и медицинских целей; средства обезжиривающие, за исключением используемых в промышленных целях».*

Роспатентом 29.03.2022 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 03 класса МКТУ. Основанием для принятия решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров с серией товарных знаков «ДРЕФТ» (свидетельство №422296 с приоритетом от 30.12.2009, срок действия регистрации продлен до 30.12.2029), «» (свидетельство №327128 с приоритетом от 29.03.2006, срок действия регистрации продлен до 29.03.2026), «**DREFT**» (свидетельство №59315 с приоритетом от 26.08.1976, срок действия регистрации продлен до 26.08.2026), зарегистрированных в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ имя компании Дзе Проктер энд Гэмбл Компани, Уан Проктер энд Гэмбл Плаза, Цинциннати, Огайо, Соединенные Штаты Америки.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с доводами заключения по результатам экспертизы, при этом основные аргументы в защиту регистрации товарного знака по заявке №2021702571 сводятся к следующему.

Так, заявителем принято решение о внесении изменений в заявленное обозначение путем уменьшения размера словесного элемента «DRAFT», который приобретает одинаковый размер с другими словесными элементами, а именно




«. По мнению заявителя, отсутствует сходство до степени смешения между заявленным обозначением и противопоставленной серией товарных знаков в силу их отличий по фонетическому, семантическому и графическому критериям сходства. Заявитель отказывается от своих притязаний на весь первоначально поданный перечень товаров 03 класса МКТУ и испрашивает регистрацию товарного знака по заявке №2021702571 только в отношении таких товаров 03 класса МКТУ

как «препараты для растворения и удаления извести и содержащих известь отложений; препараты для удаления ржавчины; препараты для чистки сточных труб». В свою очередь противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №422296, №327128, №59315 зарегистрированы для товаров 03 класса МКТУ «товары для стирки; мыла; парфюмерные изделия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос; зубные порошки и зубные пасты; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки». Сопоставляемые товары 03 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков однородными не являются, отличаются по назначению, составу, кругу потребителя, реализуются в разных отделах магазинов. Правообладатель противопоставленных товарных знаков использует их для индивидуализации продукции для стирки, при этом, является юридическим лицом из США, что в современной мировой ситуации влечет существенное сокращение продукции на полках магазинов и повышение цен на продукцию, а также возможное будущее прекращение поставок продукции в Россию. В указанных условиях представляется важной поддержка регионального российского производителя бытовой химии, который на протяжении 20 лет осуществляет производство товаров для домашнего использования, для гостиниц, ресторанов и клининговых компаний, реализуемых в России, Китае и странах СНГ.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от



29.03.2022 и зарегистрировать товарный знак «» по заявке №2021702571 для части товаров 03 класса МКТУ «препараты для растворения и удаления извести и содержащих известь отложений; препараты для удаления ржавчины; препараты для чистки сточных труб».

В качестве иллюстрации доводов возражения представлена статья «Procter&Gamble заявила о возможном прекращении бизнеса в России» с сайта РБК (<https://www.rbc.ru/business/21/04/2022/6260a9709a79475055cd3733?ysclid=l3tp14kvhq>).

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает приведенные в возражении доводы неубедительными.

С учетом даты (25.01.2021) поступления заявки №2021702571 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

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.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 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.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположения близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначение понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.


Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 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 «  » по заявке №2021702571 с приоритетом от 25.01.2021 включает в свой состав расположенные друг под другом словесные элементы «DRAFT» и «STORM POWER», выполненные в оригинальной графической манере буквами латинского алфавита в красном, синем и белом цветовом сочетании. С учетом доводов возражения регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается для скорректированного перечня товаров 03 класса МКТУ «*препараты для растворения и удаления извести и содержащих известь отложений; препараты для удаления ржавчины; препараты для чистки сточных труб*».



Отказ в государственной регистрации товарного знака «  » обусловлен выводом о его несоответствии требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в связи со сходством до степени смешения с товарными знаками «ДРЕФТ» [1] по свидетельству №422296 с приоритетом от 30.12.2009, «  » [2] по свидетельству №327128 с приоритетом от 29.03.2006, «  » [3] по свидетельству №59315 с приоритетом от 26.08.1976, регистрация которых

осуществлена для однородных товаров 03 класса МКТУ на имя компании Дзе Проктер энд Гэмбл Компани, США.

Противопоставленный товарный знак [1] по свидетельству №422296 зарегистрирован для товаров 03 класса МКТУ *«препараты для мытья, стирки, отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; мыла; парфюмерные изделия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос; зубные порошки и зубные пасты»*.


Противопоставленный товарный знак [2] по свидетельству №327128 зарегистрирован для товаров 03 класса МКТУ *«препараты для стирки и отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; мыла»*.

Противопоставленный товарный знак [3] по свидетельству №59315 зарегистрирован для товаров 03 класса МКТУ *«отбеливающие препараты и другие средства для стирки; средства для чистки, полировки, обезжиривания и абразивные препараты; мыла, парфюмерия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос; зубные пасты»*.

При сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков коллегия руководствуется сложившейся правоприменительной судебной практикой относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированной в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения. При установлении сходства учитывается, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения.



Анализ заявленного обозначения «  » показал, что он включает в свой состав лексические единицы английского языка, где «DRAFT» - набросок, черновик, проект; призывать (на военную службу), «STORM» - буря, гроза, ураган, шторм, «POWER» - сила, мощь, могущество (см. онлайн переводчики <https://www.lingvolive.com>, <https://www.translate.ru>, <https://translate.yandex.ru/>).

Следует констатировать, что словесные элементы «DRAFT» («набросок, черновик, проект; призывать (на военную службу)») и «STORM POWER» («сила/мощь бури/грозы/урагана/шторма») занимают разное пространственное положение в составе заявленного обозначения, выделяются цветом и характеризуются разным размером графем. При этом словесные элементы «DRAFT» и «STORM POWER» воспринимаются по смыслу как независимые друг от друга обозначения, что препятствует восприятию заявленного обозначения в качестве словосочетания в целом и обуславливает необходимость проведения анализа каждого из входящего в его состав словесных обозначений «DRAFT» и «STORM POWER» в отдельности. Довод же возражения о том, что заявленное обозначение в целом может быть воспринято как словосочетание «призыв силы шторма» представляется декларативным, не подтверждается словарно-справочными источниками о наличии в английском языке такого фразеологизма как «draft storm power».

В свою очередь противопоставленные товарные знаки [1] - [3] представляют собой серию знаков и характеризуются наличием в их составе словесных элементов «ДРЕФТ», «DREFT», являющихся либо единственным индивидуализирующим элементом указанных противопоставлений, либо его основным словесным элементом, на который падает логическое ударение, и тем самым акцентируется внимание потребителя в первую очередь. Обозначение «ДРЕФТ» представляет собой выполненную буквами кириллического алфавита транслитерацию слова «DREFT», выполненного буквами латинского алфавита.

При этом слово «DREFT» не является лексической единицей какого-либо языка, представляет собой выдуманное слово, воспринимается в качестве фантазийного обозначения. Поскольку индивидуализирующий словесный элемент «DREFT» противопоставленных товарных знаков [1] - [3] не имеет смыслового значения, значимость семантического критерия сходства при восприятии заявленного обозначения и данного противопоставления нивелируется, поскольку он не оказывает существенного влияния на восприятие сопоставляемых обозначений.

Коллегия приняла к сведению довод возражения о визуальных отличиях заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] - [3]. Вместе с тем следует отметить, что противопоставленные товарные знаки «ДРЕФТ» [1], «**DREFT**» [3] являются обозначениями, выполненными в стандартном шрифтовом исполнении, без каких-либо особенностей, оказывающих влияние на восприятие знаков потребителем и их запоминание посредством графической составляющей. В этой связи графический критерий сходства носит второстепенное значение и обуславливает вывод о том, что ведущее значение при восприятии сравниваемых обозначений играет фонетический критерий сходства.

Индивидуализирующие словесные элементы «DRAFT» (произносится как [драфт]) / «ДРЕФТ» / «DREFT» (произносится как [дрэфт]) характеризуются тождественным составом согласных звуков, состоят из одинакового числа слогов, вследствие чего имеют высокое фонетическое сходство.

В свою очередь анализ перечня товаров 03 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] - [3] показал наличие их однородности.

Так, товары 03 класса МКТУ *«препараты для растворения и удаления извести и содержащих известь отложений; препараты для удаления ржавчины; препараты для чистки сточных труб»* заявленного обозначения представляют собой продукцию бытовой химии, которая подпадает под такую категорию как «препараты для чистки». Данная позиция указана в перечне противопоставленных товарных знаков [1] - [3].

Отнесение сопоставляемых товаров к одной категории, и как следствие этого совпадение по назначению и кругу потребителей, условиям реализации, обуславливает вывод о наличии их однородности.

Коллегия рассмотрела довод заявителя о том, что фактически противопоставленные товарные знаки используются для индивидуализации препаратов для стирки. Однако необходимо указать, что при сопоставительном анализе сравниваемых товарных знаков исследуется не их фактическое использование в гражданском обороте, а конкретные перечни товаров, в отношении которых испрашивается и предоставлена правовая охрана заявленному обозначению и противопоставленным товарным знакам.


Ссылка заявителя на опубликованные в прессе заявления правообладателя противопоставленных товарных знаков [1] - [3] о планах прекратить деятельность на территории Российской Федерации, не являются основанием не учитывать исключительное право компании на принадлежащие ей средства индивидуализации, правовая охрана которых является действующей. Следует констатировать, что правообладатель не направлял в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков [1] - [3]. Сведений о досрочном прекращении правовой охраны указанных противопоставлений в связи с их неиспользованием также не имеется.

Резюмируя все вышеизложенные обстоятельства, коллегия пришла к выводу, что наличие высокой степени сходства между заявленным обозначением и

противопоставленными товарным знаками [1] - [3], а также однородность товаров, для маркировки которых они предназначены, обуславливает возможность их смешения в гражданском обороте в глазах потребителя согласно требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров 03 класса МКТУ. Следовательно, оснований для удовлетворения поступившего возражения не имеется.

Что касается изложенной заявителем просьбы о внесении изменений в заявленное обозначение, то в ее удовлетворении заявителю также отказано. Так, исходя из положений, приведенных в пункте 2 статьи 1500 Кодекса, в период рассмотрения возражений федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности внесение изменений в материалы заявки, предусмотренные пунктами 2 и 3 статьи 1497 Кодекса, возможно в том случае, если такие изменения устраняют причины, послужившие единственным основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака, и внесение таких изменений позволяет принять решение о государственной регистрации товарного знака.

Измененное исполнение «  » первоначально поданного

заявленного обозначения «  » не устраняет препятствия для его регистрации в качестве товарного знака в виде наличия сходных до степени смешения товарных знаков [1] - [3], принадлежащих иному лицу.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 06.06.2022, оставить в силе решение Роспатента от 29.03.2022.