

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 09.10.2019, поданное Акционерным обществом «ДИАЛ Инжиниринг», Московская область, город Лосино-Петровский (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №722263, при этом установлено следующее.

Регистрация словесного товарного знака «ХОЗЯЙКИНЪ ПРОГРЕСС» по свидетельству №722263 с приоритетом от 29.10.2018 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 07.08.2019 по заявке №2018746886 на имя ООО «ТПК Группа Товарищей», 117105, Москва, 1-й Нагатинский пр-д, 4 (далее – правообладатель) в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 09.10.2019, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №722263 произведена с нарушением требований пунктов 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак №722263 является сходным до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №№ 250678, 300816, 696212 и обозначениями по заявкам №№2018738288, 2018750952

принадлежащими АО «Диал Инжиниринг», зарегистрированными (заявленными на регистрацию) в отношении однородных товаров;

- сходство сравниваемых обозначений обусловлено тем, что они содержат тождественный словесный элемент «ПРОГРЕСС»;

- товарные знаки лица, подавшего возражение, известны широкому кругу потребителей на всей территории Российской Федерации и за ее пределами, регистрация сходных товарных знаков способна ввести в заблуждение потребителя относительно товара и его изготовителя.

Также в возражении приводятся примеры судебной практики.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №722263 недействительным в отношении всех товаров 03 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Выписка из реестра товарных знаков в отношении товарных знаков по свидетельствам №722263, №250678, №300816, №696212;
2. Выписка из реестра товарных знаков в отношении обозначений по заявкам №2018738288, №2018750952, №2018746885;
3. Выдержки из словарей на 2 листах - 1 экз.;
4. Копии разрешительной документации (вкл. архивные) на моющее средство «Прогресс» на 12 листах - 1 экз.;
5. Фото продукции с описанием (выборочно) на 3 листах - 1 экз.;
6. Справка об аффилированности с приложением подтверждающих документов на 4 листах - 1 экз.;
7. Отзывы потребителей о продукции за 2011-2017гг. на 22 листах - 1 экз.;
8. Результаты социологического опроса проведенного ООО «Вижн» в июле 2018г. -на 17 листах - 1 экз.;
9. Решение ВАС РФ по делу № А40-9614/2012 на 7 листах - 1 экз.;
10. Постановление по делу № СИП-450/2017 на 22 листах - 1 экз.;

11. Постановление по делу № СИП-445/2018 на 16 листах - 1экз.;
12. Постановление по делу № СИП-61/2018 на 15 листах - 1экз.;
13. Постановление по делу № СИП-127/2015 на 11 листах - 1экз.;
14. Решение по делу № СИП-330/2018 на 26 листах - 1экз.;
15. Справка об объемах продаж и территории продукции до 29.10.2018г. на 2 листах -1 экз.;
16. Копии товарных накладных о реализации в регионы и о реализации в сети на 374 листах - 1 экз.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, утверждает, что логическое ударение в словосочетании «ХОЗЯЙКИНЬ ПРОГРЕСС» падает на слово «ПРОГРЕСС», а второе слово «ХОЗЯЙКИНЬ» является второстепенным, поэтому семантически обозначения схожи;

- «ПРОГРЕСС» - переход от низшего, менее совершенного уровня к более высокому. Заявленное обозначение «ХОЗЯЙКИНЬ ПРОГРЕСС» - это совершенствование уровня хозяйки;

- в обозначении «ХОЗЯЙКИНЬ ПРОГРЕСС» нет ни первого, ни второстепенного слова. Одно слово без другого теряет семантический смысл товарного знака, который заключается в том, что применяя в хозяйстве современные средства (03 класса МКТУ) хозяйка достигнет прогресса;

- приведенные в возражении примеры судебных решений не могут выступать в качестве убедительных доводов, поскольку не всегда имеются сведения о том, что предыдущее решение принято при сравнимых фактических обстоятельствах и в схожей правовой ситуации;

- правообладатель не оспаривает факт однородности товаров.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, поступившего 09.10.2019 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №722263.

К возражению приложены следующие материалы:

17. Решение Арбитражного суда Московской области - 13 листов в 1 экз.
18. Постановление 10АП-21731/201 Десятого арбитражного апелляционного суда -16 листов в 1 экз.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета товарного знака (29.10.2018) правовая база для рассмотрения заявления включает в себя вышеуказанный 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

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 3 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 либо 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 пунктом 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. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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; расположение 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 обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, 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.

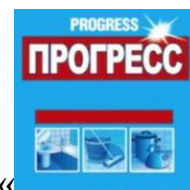
При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), 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).

Материалы возражения свидетельствуют о том, что лицо, его подавшее, является правообладателем товарных знаков «**ПРОГРЕСС** **PROGRESS**» по



свидетельствам №№ 250678, 300816, товарного знака «



свидетельству №696212, заявленных обозначений: «



№2018738288, «

№2018750952, которые, по мнению лица, подавшего возражение, являются сходными до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, что позволяет признать АО «ДИАЛ Инжиниринг» лицом, заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №722263.

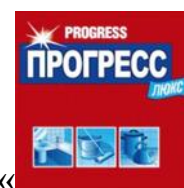
В качестве основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку «ХОЗЯЙКИНЪ ПРОГРЕСС» по свидетельству №722263 лицом, подавшим возражение, указывается несоответствие произведенной регистрации требованиям пунктов 3 и 6 (2) статьи 1483 Кодекса и противопоставляется вышеуказанные товарные знаки.

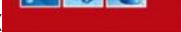
Оспариваемый товарный знак «ХОЗЯЙКИНЪ ПРОГРЕСС» по свидетельству №722263 с приоритетом от 29.10.2018 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 03 класса МКТУ.

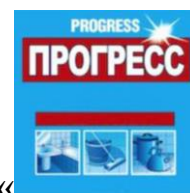
Противопоставленный товарный знак [1] ^{ПРОГРЕСС} «PROGRESS» по свидетельству №250678 является словесным, состоит из двух слов, расположенных в две строки друг под другом: «ПРОГРЕСС», выполненного стандартным шрифтом буквами русского алфавита; «PROGRESS», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.


Правовая охрана товарного знака действует в отношении товаров 03, 05, 21 и услуг 35 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [2] «ПРОГРЕСС» по свидетельству №300816 является словесным, состоит из двух слов, расположенных в две строки друг под другом: «ПРОГРЕСС», выполненного стандартным шрифтом буквами русского алфавита; «PROGRESS», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарного знака действует в отношении товаров 01 класса МКТУ.




Противопоставленный товарный знак [3] «» по свидетельству №696212 является комбинированным, состоящим из: словесного «ПРОГРЕСС», выполненного стандартным шрифтом буквами русского алфавита; «PROGRESS», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита; изобразительных элементов в виде расположенных в отдельных «окнах» изображений кастрюли и чайника, швабры и ведра, раковины; изобразительного элемента в виде флажка на фоне которого расположен словесный элемент «ЛЮКС», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Все указанные элементы расположены на фоне квадрата. Правовая охрана товарного знака действует в отношении товаров 01, 03 классов МКТУ.



Противопоставленное обозначение [4] «» по заявке №2018738288 является комбинированным, состоящим из: словесного «ПРОГРЕСС», выполненного стандартным шрифтом буквами русского алфавита; «PROGRESS», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита; изобразительных элементов в виде расположенных в отдельных «окнах» изображений кастрюли и чайника, швабры и ведра,

раковины. Все указанные элементы расположены на фоне квадрата. Правовая охрана обозначения испрашивается в отношении товаров 01, 03 классов МКТУ.



Противопоставленное обозначение [5] «» по заявке №2018750952 является комбинированным, состоящим из: словесного «ПРОГРЕСС», выполненного стандартным шрифтом буквами русского алфавита; «PROGRESS», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита; изобразительных элементов в виде расположенных в отдельных «окнах» изображений пылесоса, швабры и ведра, раковины. Все указанные элементы расположены на фоне квадрата. Правовая охрана обозначения испрашивается в отношении товаров 01, 03 классов МКТУ.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков [1-5] показал следующее.

Оспариваемый товарный знак «ХОЗЯЙКИНЪ ПРОГРЕСС» состоит из:

- словесного элемента «ХОЗЯЙКИНЪ» - выполненного на старорусский манер, означающего - «принадлежащий хозяйке, связанный с ней» (см. Интернет, <https://dic.academic.ru>);

- словесного элемента «ПРОГРЕСС» - (лат. progressus — движение вперед, успех) имеет значение «направление поступательного развития, для которого характерен переход от низшего к высшему, от менее совершенного к более совершенному» (согласно источнику «Философия: Энциклопедический словарь». — М.: Гардарики. Под редакцией А.А. Ивина. 2004).

Из приведенных определений следует, что в оспариваемом товарном знаке логическое ударение падает на словесный элемент «ПРОГРЕСС», поскольку данный элемент является существительным, тогда как словесный элемент «ХОЗЯЙКИНЪ», будет ассоциироваться у потребителей в значении, связанным с хозяйкой, с женщиной, ведущей домашнее хозяйство.

Следовательно, словесный элемент «ХОЗЯЙКИНЬ» является второстепенным (уточняющим) по отношению к слову «ПРОГРЕСС», выполняющему основную индивидуализирующую функцию в обозначении.

В противопоставленных товарных знаках [1-6] основным, “сильным” элементом, по которому знаки (и, как следствие, товары и их производители) идентифицируются потребителем, является словесный элемент «ПРОГРЕСС» (и его транслитерация буквами латинского алфавита «PROGRESS»). Данный факт обусловлен тем, что данный словесный элемент является наиболее запоминаемым и имеет семантическое значение.

Таким образом, из изложенного следует, что сравниваемые товарные знаки характеризуются подобием заложенных идей и понятий, а добавление к существительному «ПРОГРЕСС» прилагательного «ХОЗЯЙКИНЬ» не вносит в образовавшееся словосочетание какой-либо особой смысловой нагрузки по сравнению со значением существительного «ПРОГРЕСС» (главного члена словосочетания).

Из изложенного, также следует, что сравниваемые обозначения содержат фонетически и семантически тождественный словесный элемент «ПРОГРЕСС».

Что касается графического критерия сходства, то следует заметить, что словесный элемент «ПРОГРЕСС» оспариваемого товарного знака и словесные элементы «ПРОГРЕСС» противопоставленных товарных знаков [1-2] выполнены стандартным шрифтом буквами русского алфавита, что визуально сближает сравниваемые знаки.

Кроме того, отмеченное правообладателем графическое отличие оспариваемого знака и противопоставленных знаков [3-5] не оказывает существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку имеющая место быть графическая проработка противопоставленных обозначений не приводит к сложности их прочтения, что обуславливает второстепенность данного критерия сходства.

Таким образом, оспариваемый товарный знак по свидетельству №722263 и противопоставленные товарные знаки [1-6] являются сходными.

Анализ однородности товаров, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, и товаров, указанных в перечнях противопоставленных товарных знаков [1-6], показал следующее.

Товары 03 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [1-6] представляют собой средства моющие и очищающие, которым однородны все товары 03 класса МКТУ «препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки белья; препараты для чистки, полирования, обезжиривания; препараты для придания блеска белью; мыла; мыла для оживления рисунков тканей; синька для обработки белья; соли для отбеливания; сода для отбеливания; препараты для стирки; зола вулканическая для чистки; препараты для придания лоска; воски для полирования мебели и полов; продукты для наведения блеска (для полировки); воск для белья; пятновыводители; средства моющие, за исключением используемых для промышленных и медицинских целей; растворы для чистки; средства обезжиривающие, за исключением используемых в промышленных целях; антинакипины бытовые; антистатика бытовые; препараты для замачивания белья; препараты для чистки; препараты отбеливающие для стирки; жидкости для чистки стекол, в том числе ветровых; препараты для лощения (подкрахмаливания); препараты для чистки обоев; вещества ароматические для отдушивания белья; препараты химические бытовые для оживления красок при стирке белья; препараты для сухой чистки; препараты для удаления паркетного воска (очищающие препараты); жидкости для пола, предохраняющие скольжение; ароматизаторы воздуха; антинакипины бытовые; антистатика бытовые; ароматизаторы [эфирные масла]; вещества ароматические для отдушивания белья; вещества влагопоглощающие для посудомоечных машин; бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей; блески для губ; вода ароматическая; вода туалетная; дезодоранты для человека; депиляторы; духи; изделия парфюмерные; средства косметические; лосьоны для волос» оспариваемого товарного знака, так как сравниваемые товары соотносятся друг с другом по виду/роду,

имеют сходные свойства и назначение, круг потребителей и каналы реализации продукции.

При этом, коллегия учла, что противопоставленные знаки [1-6] представляют собой серию знаков, принадлежащих одному правообладателю (Акционерное общество "ДИАЛ Инжиниринг"), в связи с чем, вероятность смешения на рынке сравниваемых знаков выше.

Кроме того, коллегия приняла во внимание, представленные лицом, подавшим возражение, сведения об известности продукции, маркированной противопоставленными знаками [1-6], что также усиливает вероятность смешения сравниваемых знаков.

Помимо сказанного, коллегия отмечает, что высокая степень однородности товаров, для которых предоставлена охрана оспариваемому и противопоставленным знакам усиливает вероятность смешения сравниваемых обозначений. Кроме того, вероятность смешения обозначений, в отношении которых установлена та или иная степень сходства, может зависеть от иных факторов, в том числе от степени известности, узнаваемости товарного знака.

Таким образом, оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1-6] в отношении всех товаров 03 класса МКТУ.

Что касается доводов возражения о несоответствии товарного знака по свидетельству №722263 требованиям, предусмотренным пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса, то коллегия отмечает следующее.

Способность введения в заблуждение может возникнуть у потребителя в результате ассоциации, в том числе, с иным лицом, основанной на предшествующем опыте потребителя.

Для вывода о возникновении указанной ассоциации, связанной с иным производителем товара, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение у потребителей стойкой ассоциативной связи между товаром и его производителем.

Способность обозначения вводить потребителя в заблуждение не

является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и изготовителе.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №722263 сам по себе не может вводить потребителя в заблуждение ни относительно товаров, ни относительно его изготовителя, поскольку не несет в себе информации о товаре и его изготовителе.

Кроме того, документов, подтверждающих факт того, что потребители ассоциируют продукцию, маркированную оспариваемым товарным знаком, с продукцией лицом, подавшим возражение, не представлено.

Таким образом, нет оснований для вывода о том, что на 29.10.2018 оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 09.10.2019, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №722263 недействительным полностью.