

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 29.04.2020, поданное Акционерным обществом «ДИАЛ Инжиниринг», Московская область, город Лосино-Петровский (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №750457, при этом установлено следующее.



Регистрация словесного товарного знака « _____ » по свидетельству №750457 с приоритетом от 09.08.2019 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 12.03.2020 по заявке №2019739334 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 29.04.2020, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №750457 произведена с нарушением требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.


Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак №750457 является сходным до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №№ 250678, 300816, 696212 и обозначениями по заявкам №№2019760491, 2019760492 принадлежащими АО «Диал Инжиниринг», зарегистрированными (заявленными на регистрацию) в отношении однородных товаров;

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

- вывод о сходстве сравниваемых обозначений подтверждается решением палаты по патентным спорам по рассмотрению аналогичного возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №722263, а также тем, что на имя правообладателя оспариваемого товарного знака была подана заявка №2018746885 на государственную регистрацию. В результате проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства, экспертизой ФИПС было вынесено решение об отказе в



государственной регистрации товарного знака «» по заявке №2018746885 на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку оно является сходным до степени смешения со знаками лица, подавшего возражение;

- 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 №750457 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 №2019760491, №2019760492, №2018746885;
3. Выдержки из словарей на 2 листах - 1 экз.;
4. Копии разрешительной документации (вкл. архивные) на моющее средство «Прогресс» на 6 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 16 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. Копия заключения Палаты по патентным спорам по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку № 722263 —13 листов;
11. Справка об объемах продаж и территории продукции до 15.04.2020г. на 2 листах -1 экз.;
12. Копии товарных накладных о реализации в регионы и о реализации в сети на 470 листах - 1 экз.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, на заседание коллегии не явился и не представил отзыв по мотивам возражения.

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

С учетом даты приоритета товарного знака (09.08.2019) 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 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 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.

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.

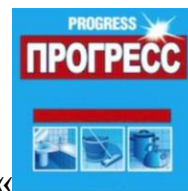
При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть),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

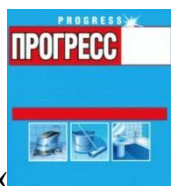
Материалы возражения свидетельствуют о том, что лицо, его подавшее, является правообладателем товарных знаков «**ПРОГРЕСС** **PROGRESS**» по



свидетельствам №№ 250678, 300816, товарного знака «



свидетельству №696212, заявленных обозначений: «



№2019760491, «

» по заявке №2019760492, 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 №750457.

В качестве основания для признания недействительным



предоставления правовой охраны товарному знаку « _____ » по свидетельству №750457 лицом, подавшим возражение, указывается несоответствие произведенной регистрации требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса и противопоставляются вышеуказанные товарные знаки.




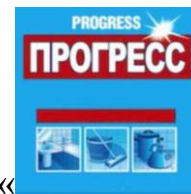
Оспариваемый товарный знак « _____ » по свидетельству №750457 с приоритетом от 09.08.2019 является комбинированным и состоит из стилизованного изображения кота, под которым помещены словесные элементы «ХОЗЯЙКИНЪ ПРОГРЕСС», выполненные оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 03 класса МКТУ.

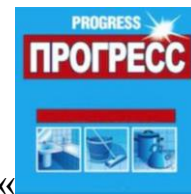
Противопоставленный товарный знак [1] ^{ПРОГРЕСС} «PROGRESS» по свидетельству №250678 является словесным, состоит из двух слов, расположенных в две строки друг под другом: «ПРОГРЕСС», выполненного стандартным шрифтом буквами русского алфавита; «PROGRESS», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарного знака действует в отношении товаров 03, 05, 21 и услуг 35 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [2] ^{ПРОГРЕСС} «PROGRESS» 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 №2019760491 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 №2019760492 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 включает словесные элементы:

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

- «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 словосочетании «ХОЗЯЙКИНЪ ПРОГРЕСС» 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 «ХОЗЯЙКИНЪ» является второстепенным (уточняющим) по отношению к слову «ПРОГРЕСС», выполняющему основную индивидуализирующую функцию в обозначении.

В противопоставленных товарных знаках [1-5] 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 «ХОЗЯЙКИНЪ» 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 графическое отличие сопоставляемых обозначений не оказывает существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку имеющая место быть графическая проработка оспариваемого и противопоставленных обозначений не приводит к сложности их прочтения, что обуславливает второстепенность данного критерия сходства.

Таким образом, оспариваемый товарный знак по свидетельству №750457 и противопоставленные товарные знаки [1-5] являются сходными.

Анализ однородности товаров, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, и товаров, указанных в перечнях противопоставленных товарных знаков [1-5], показал следующее.

Товары 01, 03 классов МКТУ противопоставленных товарных знаков [1-5] представляют собой химические продукты, предназначенные для использования в промышленных целях, в том числе универсальные моющие средства, средства моющие и очищающие, ароматические вещества для отдушивания белья, которым однородны товары 03 класса МКТУ «антинакипины бытовые; антистатики бытовые; ароматизаторы [эфирные масла]; ароматизаторы воздуха; бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей; вещества ароматические для отдушивания белья; вещества влагопоглощающие для посудомоечных машин; вода ароматическая; вода туалетная; воск для белья; воски для полирования мебели и полов; духи; жидкости для пола, предохраняющие скольжение;

жидкости для чистки стекол, в том числе ветровых; зола вулканическая для чистки; изделия парфюмерные; мыла; мыла для оживления рисунков тканей; препараты для замачивания белья; препараты для лощения (подкрахмаливания); препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки белья; препараты для придания блеска белью; препараты для придания лоска; препараты для стирки; препараты для сухой чистки; препараты для удаления паркетного воска (очищающие препараты); препараты для чистки обоев; препараты для чистки, полирования, обезжиривания; препараты отбеливающие для стирки; препараты химические бытовые для оживления красок при стирке белья; продукты для наведения блеска (для полировки); пятновыводители; растворы для чистки; синька для обработки белья; сода для отбеливания; соли для отбеливания; средства моющие, за исключением используемых для промышленных и медицинских целей; средства обезжиривающие, за исключением используемых в промышленных целях» 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.

Товары 03 класса МКТУ «блески для губ; дезодоранты для человека; депиляторы; лосьоны для волос; средства косметические» оспариваемого товарного знака не являются однородными товарам 03 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [1, 3, 4, 5], поскольку относятся к разному виду товаров (косметические препараты и средства моющие и очищающие), имеют различное назначение и условия реализации.

При этом, коллегия учла, что противопоставленные знаки [1-5] 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 [1-5], что также усиливает вероятность

смещения 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 [1-5] в отношении части товаров 03 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 29.04.2020, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №750457 недействительным в отношении товаров 03 класса МКТУ «антинакипины бытовые; антистатика бытовые; ароматизаторы [эфирные масла]; ароматизаторы воздуха; бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей; вещества ароматические для отдушивания белья; вещества влагопоглощающие для посудомоечных машин; вода ароматическая; вода туалетная; воск для белья; воски для полирования мебели и полов; духи; жидкости для пола, предохраняющие скольжение; жидкости для чистки стекол, в том числе ветровых; зола вулканическая для чистки; изделия парфюмерные; мыла; мыла для оживления рисунков тканей; препараты для замачивания белья; препараты для лощения (подкрахмаливания); препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки белья; препараты для придания блеска белью; препараты для придания лоска; препараты для стирки; препараты для сухой чистки; препараты для удаления паркетного воска (очищающие препараты); препараты для чистки обоев; препараты для чистки, полирования, обезжиривания;

препараты отбеливающие для стирки; препараты химические бытовые для оживления красок при стирке белья; продукты для наведения блеска (для полировки); пятновыводители; растворы для чистки; синька для обработки белья; сода для отбеливания; соли для отбеливания; средства моющие, за исключением используемых для промышленных и медицинских целей; средства обезжиривающие, за исключением используемых в промышленных целях».