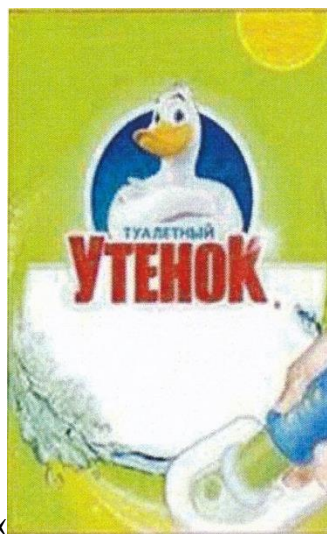
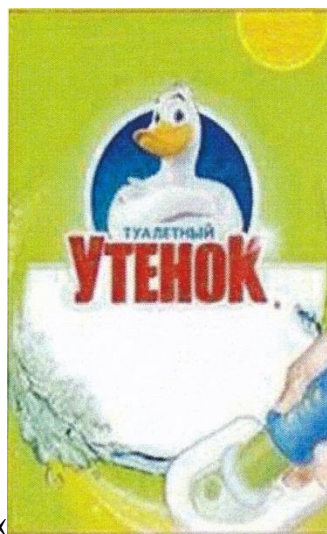


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 с изменениями, рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.10.2019, поданное Дак Глобал Лайсензинг АГ, Швейцария (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018708122, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке № 2018708122, поданной 02.03.2018, заявлено на регистрацию в качестве товарного

знака в отношении товаров 03, 05 и 21 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Роспатентом было принято решение от 08.07.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018708122, мотивированное следующим.

Входящий в заявленное обозначение элемент «®» является знаком охраны зарегистрированного товарного знака, вследствие чего не обладает различительной способностью и является неохраняемым элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Также не обладает различительной способностью и является неохраняемым элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса входящее в заявленное обозначение изображение устройства для крепления чистящего средства к поверхности унитаза, поскольку характеризует заявленные товары и используется различными лицами (см. Интернет: <http://freshgo.ru/news/newgoods/id/224/wc--;> <https://www.100sp.ru/good/120202496;>




[https://www.ozon.ru/context/detail/id/136027246/;](https://www.ozon.ru/context/detail/id/136027246/) <https://priceguard.ru/offer/ozon-136027246;> <https://www.utkonos.ru/item/253/1338567>). Факт отсутствия различительной способности у входящего в состав заявленного обозначения изображения устройства для крепления чистящего средства к поверхности унитаза подтверждается наличием аналогичных товаров других производителей, в частности компанией TOMIL s.r.o. (Gen.Svatone 149 566 01 Vysoke Myto Czech Republic) (см. <https://tomil.cz/>), дистрибьютором которой на территории России является компания ООО «Стокист» (Санкт-Петербург, Московский проспект, 158, лит. В) (см. <https://stockeast.ru/>), а также компанией ООО «НОРВИН» (г. Реутов, ул. Победы, д. 1) (см. <http://www.norvin.ru/>).

Изображение унитаза, изображение устройства для крепления чистящего средства к поверхности унитаза, слово «туалетный», имеющиеся в составе обозначения, способны создать у потребителя представление о соответствующем виде и назначении товаров. Следовательно, для части заявленных товаров 03 класса МКТУ (*препараты для полирования, обезжиривания и абразивной обработки; препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; мыла; салфетки*

одноразовые, пропитанные химическими веществами или составами, для бытовых целей; тряпки для уборки и чистки, пропитанные моющими средствами/растворами) и всех заявленных товаров 05, 21 классов МКТУ заявленное обозначение не соответствует пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с



товарными знаками «», «», «» по свидетельствам №№411753 (с приоритетом от 04.12.2009), 419605 (с приоритетом от 01.12.2009), 583382 (с приоритетом от 10.04.2015), зарегистрированными на имя Общества с ограниченной ответственностью «АВАЛОН», Московская область, в отношении однородных товаров 03, 05 классов МКТУ. На момент принятия решения правовая охрана товарных знаков по свидетельствам №№ 411753, 419605, 583382 действует. В связи с чем, заявленное обозначение не соответствует также пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.10.2019 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 08.07.2019. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель согласен с выводом об отсутствии различительной способности у изображения устройства для крепления чистящего средства к поверхности унитаза на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- по мнению заявителя, данный элемент может быть включен в состав товарного знака как неохраняемый элемент, поскольку, кроме указанного элемента, заявленное комбинированное обозначение содержит в себе ряд других словесных и изобразительных элементов, обладающих достаточной степенью различительной способности и при этом занимающих доминирующее положение, как с пространственной, так и общей композиционной и семантической точек зрения;

- заявитель частично согласен с выводом о возможности введения потребителя в заблуждение относительно вида и назначения товаров на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса для части заявленных товаров 03, 05 и 21 классов МКТУ;

- заявитель полагает, что вывод о возможности введения потребителя в заблуждение не обоснован для следующих товаров: 05 класс МКТУ – *«бактерицидные и дезинфицирующие средства, включенные в данный класс; средства дезинфицирующие для гигиенических целей»*; 21 класс МКТУ – *«домашняя утварь для чистки»*;

- названные товары могут использоваться как в медицинских целях при обработке и дезинфекции санузлов, так и в общих домашних хозяйственных целях; во избежание введения потребителя в заблуждение относительно вида и назначения товаров заявитель считает возможным сократить перечень товаров, в отношении которых испрашивается правовая охрана рассматриваемого товарного знака, удалив из него следующие товарные позиции: 03 класс МКТУ – *«препараты полирования, обезжиривания и абразивной обработки; препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; мыла; салфетки одноразовые, пропитанные химическими веществами или составами, для бытовых целей; тряпки для уборки и чистки, пропитанные моющими средствами/растворами»*, 05 класс МКТУ – *«препараты для очистки воздуха»*, 21 класс МКТУ – *«кухонная утварь для чистки, полирования, абразивной обработки и обработки воском; губки, включенные в данный класс; щетки, включенные в данный класс; швабры; тряпки для уборки»*;

- заявитель не согласен с противопоставлением товарных знаков по свидетельствам №№ 583382, 411753 и 419605, поскольку между заявителем и ООО «Авалон» заключено соглашение об отчуждении в пользу заявителя исключительных прав на указанные товарные знаки;

- в настоящее время правообладателем товарных знаков по свидетельствам №№ 583382, 411753 и 419605 является заявитель (договор зарегистрирован 22.08.2019 за № РД0306401).

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента от 08.07.2019 и регистрации товарного знака по заявке № 2018708122 в отношении следующих товаров:

03 класс МКТУ – *«препараты для чистки; средства моющие, за исключением используемых для промышленных и медицинских целей»;*

05 класс МКТУ – *«бактерицидные и дезинфицирующие средства, включенные в данный класс; средства дезинфицирующие для гигиенических целей»;*

21 класс МКТУ – *«домашняя утварь для чистки».*

К возражению приложены следующие материалы:

(1) копия решения Роспатента от 08.07.2019 об отказе в регистрации товарного знака по заявке № 2018708122;

(2) распечатки сведений о товарных знаках по свидетельствам №№ 583382, 419605, 411753.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (02.03.2018) подачи заявки № 2018708122 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 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 регистрационный № 38572), действующие с 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или 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.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 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 к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

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.

В соответствии с пунктом 41 Правил 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 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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

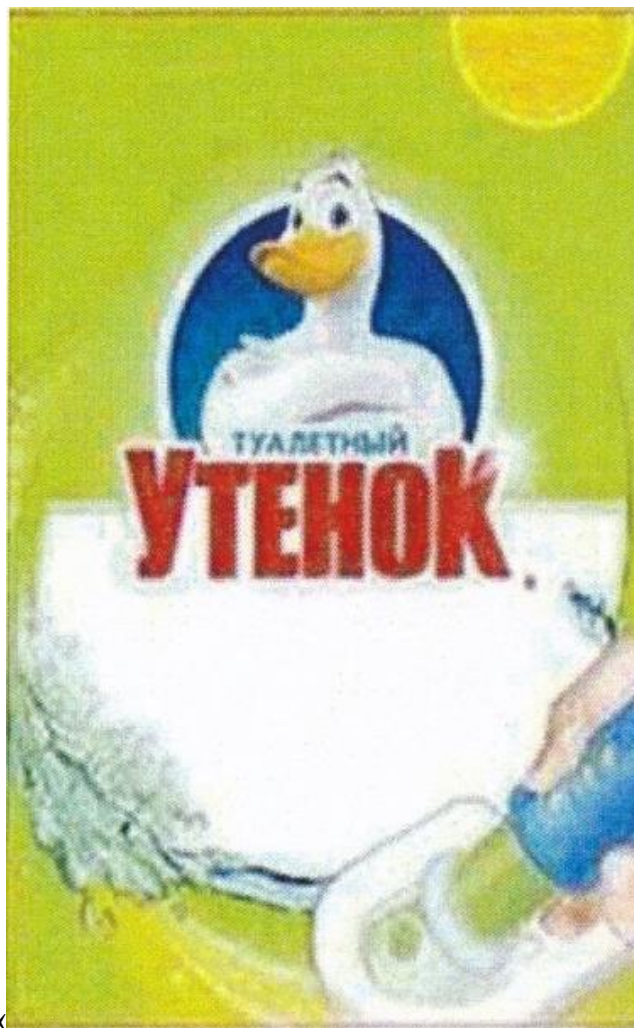
В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

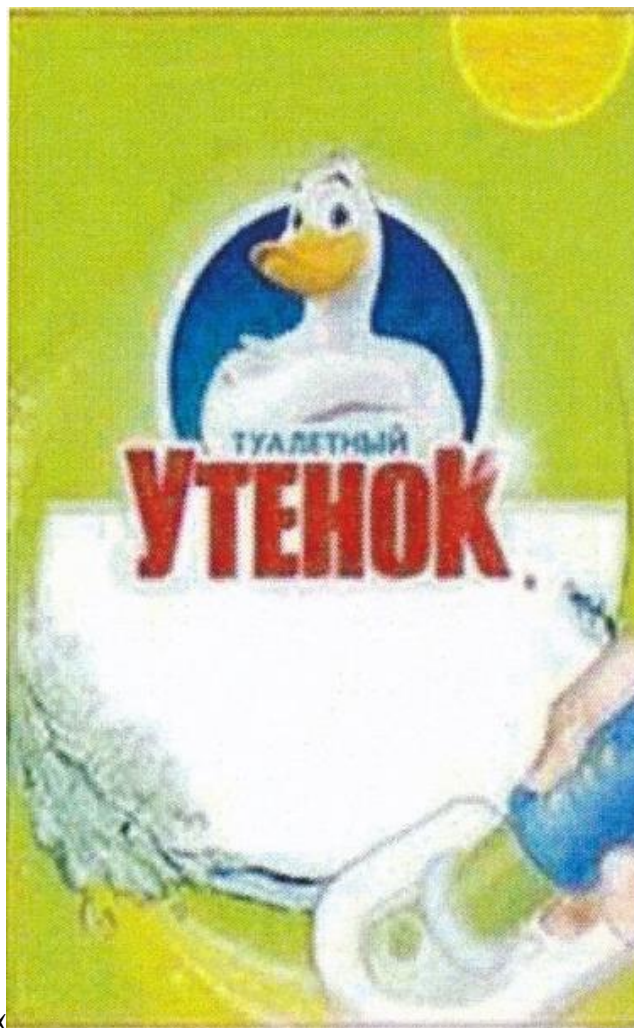
В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

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).

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2018708122 заявлено



комбинированное обозначение «» в виде прямоугольной этикетки салатного цвета, включающей в центральной части словесные элементы «ТУАЛЕТНЫЙ» и «УТЕНОК», выполненные в две строки буквами русского алфавита разного размера, и графический элемент в форме овала, внутри которого размещено стилизованное изображение утки. В нижней левой части этикетки расположено стилизованное изображение брызг и потока воды, направленных вниз вправо. В нижней части этикетки расположено изображение белой емкости и предмета цилиндрической формы, удерживаемого пальцами руки, изображенными стилизованно. В правом верхнем углу этикетки расположен полукруг желтого цвета. Обозначение выполнено красным, белым, синем, темно-синем, голубом, светло-голубом, салатным, желтым, темно-желтым, светло-зеленым, бежевым, черным цветовым сочетанием.

Анализ охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака с учетом сокращенного перечня товаров, приведенного в возражении, показал следующее.

Заявленное обозначение включает изображение устройства для крепления чистящего средства к поверхности унитаза, которое характеризует заявленные товары *«препараты для чистки; средства моющие, за исключением используемых для промышленных и медицинских целей»*, *«бактерицидные и дезинфицирующие средства»*, *«средства дезинфицирующие для гигиенических целей»*, *«домашняя утварь для чистки»*. Таким образом, данный элемент является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

Элемент «®», входящий в состав заявленного обозначения, является символом охраны зарегистрированного товарного знака, не обладает различительной способностью на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, поскольку заявленное комбинированное обозначение содержит в себе иные элементы, занимающие доминирующее положение и обуславливающие его индивидуализирующую способность, названные изображение устройства для крепления чистящего средства к поверхности унитаза и элемент «®» могут быть включены в состав товарного знака в качестве неохраняемых элементов.


Что касается выводов оспариваемого решения о несоответствии заявленного обозначения для части заявленных товаров требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, то необходимо отметить следующее.

Согласно оспариваемому решению заявленное обозначение признано несоответствующим пункту 3 статьи 1483 Кодекса в отношении части заявленных товаров 03 класса МКТУ (*препараты для полирования, обезжиривания и абразивной обработки; препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; мыла; салфетки одноразовые, пропитанные химическими веществами или составами, для бытовых целей; тряпки для уборки и чистки, пропитанные моющими средствами/растворами*) и всех заявленных товаров 05, 21 классов МКТУ.

Вместе с тем, согласно возражению, заявитель испрашивает регистрацию заявленного обозначения в отношении скорректированного перечня товаров. Представленный в возражении ограниченный перечень товаров (03 класс МКТУ – «препараты для чистки; средства моющие, за исключением используемых для промышленных и медицинских целей»; 05 класс МКТУ – «бактерицидные и дезинфицирующие средства, включенные в данный класс; средства дезинфицирующие для гигиенических целей»; 21 класс МКТУ – «домашняя утварь для чистки») не содержит наименований товаров, которые явным образом не имеют отношения к чистящим средствам, в том числе, применяемым для чистки унитазов. Таким образом, данное основание также может быть снято.


Несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, согласно оспариваемому решению, установлено на основании вывода о его сходстве до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №№ 411753, 419605 и 583382.




Противопоставленный товарный знак «  » по свидетельству № 411753 (приоритет от 04.12.2009) представляет собой емкость (флакон) красного цвета, лицевая часть которого содержит комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного элемента в виде утки, размещенного в проеме в форме окружности, и расположенных под изобразительным словесных элементов «Мистер» и «Кряк», выполненных буквами русского алфавита в две строки. Слово «Кряк» выполнено большим по размеру шрифтом. Под словами расположен изобразительный элемент в виде фрагмента верхней части бутылки с изогнутым

горлышком и конусообразной крышкой. Цветовое сочетание: черный, белый, красный, темно-красный, желтый, темно-желтый, синий, бирюзовый. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.



Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству № 419605 (приоритет от 01.12.2009) представляет собой комбинированное обозначение, включающее изобразительный элемент, представляющий собой анимационного персонажа в виде утки, размещенного в проеме в форме окружности, расположенные под ним словесные элементы «Мистер» и «Кряк», выполненные буквами русского алфавита в две строки, причем слово «Кряк» выполнено большим по размеру шрифтом, а также содержит изобразительный элемент в виде фрагмента верхней части бутылки с изогнутым горлышком и конусообразной крышкой. Товарный знак выполнен в следующем цветовом сочетании: черный, белый, красный, темно-красный, желтый, темно-желтый, синий, бирюзовый. Данный товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 03 класса МКТУ, перечисленных в перечне свидетельства.



Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству № 583382 (приоритет от 10.04.2015) представляет собой

комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «Мистер утенок», расположенный под изобразительным элементом, представляющим собой анимационного персонажа в виде утки, размещенного в проеме в форме окружности. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 03 класса МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

Заявитель в своем возражении указывает на обстоятельства, которые не были учтены при подготовке заключения по результатам экспертизы заявленного обозначения.

К указанным обстоятельствам относится тот факт, что в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 22.08.2019 внесены сведения о государственной регистрации договора № РД0306401 об отчуждении исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам №№ 411753, 419605 и 583382 в отношении всех товаров на имя заявителя (бюллетень № 16/2019).

Таким образом, обстоятельства, послужившие основанием для признания несоответствия обозначения по заявке № 2018708122 пункту 6 статьи 1483 Кодекса, устранены.

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

удовлетворить возражение, поступившее 21.10.2019, отменить решение Роспатента от 08.07.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2018708122.