


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 21.10.2019, поданное компанией Дак Глобал Лайсензинг АГ (Дак Глобал Лайсензинг СА) (Дак Глобал Лайсензинг Лтд), Швейцария (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018707917, при этом установлено следующее.



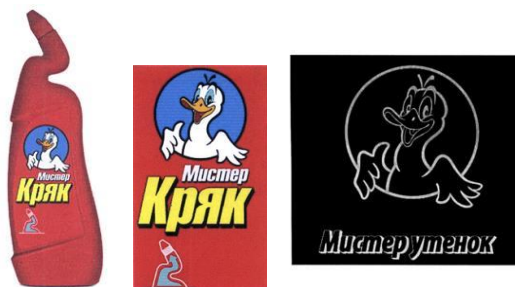
Обозначение  по заявке №2018707917 подано на регистрацию товарного знака 01.03.2018 на имя заявителя в отношении следующих товаров: 03 класса МКТУ – препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; мыла; средства моющие, за исключением используемых для промышленных и медицинских целей; салфетки одноразовые, пропитанные химическими веществами или составами, для бытовых целей; тряпки для уборки и чистки, пропитанные моющими средствами/растворами; 05 класса МКТУ – бактерицидные и дезинфицирующие средства, включенные в данный класс; средства дезинфицирующие для гигиенических целей; препараты для очистки воздуха; 21 класса МКТУ – домашняя или кухонная утварь для чистки, полирования, абразивной

обработки и обработки воском; губки, включенные в данный класс; щетки, включенные в данный класс; швабры; тряпки для уборки.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака от 24.06.2019 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пунктов 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное мотивировано тем, что входящее в состав заявленного обозначения изображение устройства для крепления чистящего средства к поверхности унитаза не обладает различительной способностью, поскольку характеризует заявленные товары и используется различными лицами. В заключении по результатам экспертизы также указано, что символ ® является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Кроме того, учитывая, что в заявленное обозначение входят элементы (изображение унитаза и устройства для крепления чистящего средства к поверхности унитаза), которые способны создать у потребителя представление о соответствующем виде и назначении товаров, оно способно ввести в заблуждение потребителя относительно вида и назначения части заявленных товаров 03, 05, 21 классов МКТУ на основании подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В отношении товаров 03 и части товаров 05 класса МКТУ согласно заключению экспертизы заявленное обозначение не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку оно сходно до степени



смешения с товарными знаками по свидетельствам №№ 411753, 419605, 583382 [1-3] с более ранним приоритетом, зарегистрированными на имя ООО «АВАЛОН» для однородных товаров 03, 05 классов МКТУ.

В поступившем в Роспатент возражении указано, что заявитель в настоящее время является правообладателем противопоставленных товарных знаков [1-3] на основании зарегистрированного договора отчуждения исключительного права на эти товарные знаки (дата и номер государственной регистрации: 22.08.2019 РД0306401). Также заявитель выражает согласие с доводами экспертизы относительно возможности введения потребителей в заблуждение для части товаров 03, 05 и 21 классов МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит зарегистрировать товарный знак в отношении следующих товаров 03 класса МКТУ - препараты для чистки; средства моющие, за исключением используемых для промышленных и медицинских целей; 05 класса МКТУ - бактерицидные и дезинфицирующие средства, включенные в данный класс; средства дезинфицирующие для гигиенических целей; 21 класса МКТУ - домашняя утварь для чистки.

Изучив материалы дела, коллегия сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (01.03.2018) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутые 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482 и введенные в действие 31 августа 2015г. (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.

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

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 способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

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.



Заявленное обозначение является комбинированным товарным знаком, центральную часть которого занимает стилизованное поясное изображение веселого утенка, под которым расположена надпись «ТУАЛЕТНЫЙ УТЕНОК» (зарегистрированный товарный знак заявителя), выполненная оригинальным шрифтом.

Доводы экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса были обоснованы наличием сходных до степени смешения товарных знаков [1-3], зарегистрированных для однородных товаров на имя иного лица и имеющих более ранний приоритет.

Указанный вывод, правомерно приведенный в заключении по результатам экспертизы, не является препятствием для государственной регистрации товарного знака по заявке №2018707917, поскольку заявитель является правообладателем знаков [1-3] в результате государственной регистрации 22.08.2019 договора РД0306401 об отчуждении исключительных прав на эти товарные знаки в отношении всех товаров и/или услуг, о чем свидетельствует соответствующая запись, внесенная в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

Что касается несоответствия заявленного обозначения требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса в отношении части заявленных товаров 03, 05 и 21

классов МКТУ, то заявитель согласился с мнением экспертизы, в связи с чем сократил перечень товаров, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака по заявке №2018707915.

Также заявитель выразил согласие с исключением из правовой охраны символа ® и изображения устройства для крепления чистящего средства к поверхности унитаза.

Таким образом, препятствия для регистрации товарного знака по заявке №2018707917 в отношении уточненного заявителем перечня товаров 03, 05 и 21 классов МКТУ отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 21.10.2019, отменить решение Роспатента от 24.06.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018707917.