


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 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 27.12.2019 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 628969, поданное ООО «Вестар», г. Рязань (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.



Регистрация товарного знака «  » с приоритетом от 20.09.2016 по заявке № 2016734773 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 06.09.2017 за № 628969 в отношении товаров 03 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ). Срок действия правовой охраны действует до 20.09.2026. Правообладателем оспариваемого товарного знака №628969 является ООО «Ренессанс Косметик», 656922, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Звездная, 15 Б.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.12.2019, оспаривается предоставление правовой

охраны товарному знаку по свидетельству №628969 , поскольку, по мнению лица, подавшего возражение, его регистрация не соответствует требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- доминирующее положение в композиции оспариваемого товарного знака №628969 занимает словесный элемент «Выгодная уборка», который непосредственно характеризует часть заявленных товаров, указывает на вид и назначение этих товаров, имеющих отношение к уборке;

- слово «уборка» является описательным для товаров 03 класса МКТУ «карбид кремния [абразивный материал]; зола вулканическая для чистки; кора мыльного дерева для стирки; щелок содовый; вещества влагопоглощающие для посудомоечных машин; крахмал [аппрет]; воск для белья; препараты для удаления ржавчины; бумага наждачная; баллоны со сжатым воздухом для уборки и удаления пыли; крокус красный для полирования; препараты для удаления красок; пыль алмазная [абразив]; бумага полировальная; препараты для обесцвечивания; полотно наждачное со стеклянным абразивом; препараты для сухой чистки; препараты для удаления паркетного воска [очищающие препараты]; карбиды металлов [абразивные материалы]; кремы для полирования; воск для пола, предохраняющий от скольжения; препараты для стирки; препараты отбеливающие для стирки; воски обувные; кизельгур для полирования; воск портновский; мыла дезинфицирующие; средства обезжиривающие, за исключением используемых в промышленных целях; мел для чистки; сода для чистки; препараты для придания блеска белью; средства моющие, за исключением используемых для промышленных и медицинских целей; препараты для придания лоска; антинакипины бытовые; мел для побелки; крахмал для придания блеска белью; вакса, гуталин для обуви; препараты для чистки; пемза; корунд [абразив]; красители для воды в туалете; препараты для чистки обоев; препараты для лощения [подкрахмаливания]; сода для стирки; наждак; бруски для полирования; пасты для ремней для заточки бритв; воски полировочные; полотно абразивное; препараты для заточки инструментов; абразивы, включенные в 03 класс; тряпки для уборки, пропитанные моющими средствами; ткань наждачная;

антистатики бытовые; соли для отбеливания; препараты для замачивания белья; воски для полирования мебели и полов; препараты для смягчения белья при стирке; мыла для оживления оттенков тканей; жидкости для чистки стекол, в том числе ветровых; крем для обуви; мыла для бритья; продукты для наведения блеска [для полировки]; масло терпентинное для обезжиривания; препараты для полирования; воск для пола; вар сапожный; сода для отбеливания; препараты химические бытовые для оживления красок при стирке белья; средства для придания блеска листьям растений; шкурка стеклянная; составы для предохранения кожи [полировальные]; скипидар для обезжиривания; жидкости для пола, предохраняющие от скольжения; средства для ухода за обувью; синька для обработки белья; камни шлифовальные; бумага абразивная; вещества ароматические для отдушивания белья; ароматизаторы воздуха; пятновыводители; спирт нашатырный [моющее, очищающее средство]; амбра [парфюмерия]; растворы для очистки; препараты для удаления лаков; препараты для удаления политуры; препараты для чистки сточных труб» и напрямую характеризует назначение каждого из них, а именно: уборка и поддержание чистоты в доме (что подтверждается также и изобразительным элементом в виде красного домика с инструментами для уборки и наведения порядка). Слово «выгодная» является слабым элементом, так как может быть применено к любому товару, включенному в международную классификацию, поэтому также не обладает различительной способностью. Словесное обозначение «ВЫГОДНАЯ УБОРКА» несет основную смысловую нагрузку, указывая на хвalebные свойства товаров 03 класса МКТУ;

- кроме того, оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении товаров, не имеющих отношения непосредственно к уборке и наведению порядка, а именно, товаров, имеющих отношение к косметике, парфюмерии, уходу за лицом, телом, волосами, полостью рта, питанием и т.д.;

- чистящие средства и бытовая химия абсолютно несовместимы с косметическими средствами и продуктами питания. Более того, применение средств для уборки в качестве косметических средств и тем более в пищу влечет за собой

крайне негативные последствия для здоровья потребителей, а зачастую угрожает и жизни людей и домашних животных;

- предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку, содержащему доминирующий словесный элемент «уборка», непосредственно характеризующий одну часть товаров, и являющийся ложным по отношению к другой части товаров, ущемляет права третьих лиц, препятствует ведению лицом, подавшим возражение, хозяйственной деятельности, связанной с производством товаров для уборки. Включение слова «уборка» в объем правовой защиты оспариваемого товарного знака дает правообладателю возможность злоупотребления правом относительно любых обозначений, используемых в отношении моющих средств и прочих товаров связанных с уборкой;

- ООО «Ренессанс Косметик» направило в адрес ООО «Вестар» претензию о незаконном использовании интеллектуальной собственности, а впоследствии - заявление в суд на основании этой претензии (дело А54-8938/2019);

- лицом, подавшим возражение, подано на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 03 класса МКТУ комбинированное обозначение



«ЭКОНОМНАЯ УБОРКА», заявка № 2019766584.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №628969 недействительным в отношении всех товаров 03 класса МКТУ.

С возражением представлены следующие материалы:

1. Выписка из Открытых реестров по товарному знаку РФ № 628969, 2 стр.;
2. Копия претензии о незаконном использовании интеллектуальной собственности, 7 стр.;
3. Копия определения о принятии искового заявления к производству от 23.10.2019 по делу А54-8938/2019, 4 стр.;
4. Копия уведомления о приеме и регистрации заявки № 2019766584, 1 стр.;

5. Выписка из ЕГРЮЛ по ООО «Вестар» от 25.12.2019, 15 стр.

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

- анализ семантики словесного элемента «ВЫГОДНАЯ УБОРКА» показал, что он состоит из слов, грамматически и семантически взаимосвязанных друг с другом, то есть представляет собой единое словосочетание, смысловое значение которого в целом обуславливаются всеми возможными смысловыми значениями этих слов, его составляющих, ввиду чего оспариваемый товарный знак не может характеризовать товары 03 класса МКТУ;

- в возражении отсутствуют какие-либо документы, которые содержали бы в себе сведения об использовании различными лицами, производящими товары 03 класса МКТУ, соответствующих словосочетаний именно в качестве определенных описательных характеристик для каких-либо конкретных товаров 03 класса МКТУ, а также в связи с такого рода обстоятельствами обязательно раскрывали бы саму хозяйственную деятельность соответствующих конкретных лиц, производящих такие товары, в том числе содержали бы в себе необходимые документальные свидетельства наличия фактов введения ими в гражданский оборот этих товаров в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- в материалах возражения отсутствуют ссылки на какие-либо терминологические словари или специализированные справочники, которые были бы предназначены непосредственно для определенных товаров и/или профессиональной деятельности по производству товаров 03 класса МКТУ;

- оспариваемый товарный знак активно используется правообладателем для индивидуализации соответствующих определенных товаров. Так, средство для чистки сантехники «Выгодная уборка» стало лауреатом федерального этапа «100 лучших товаров России» в номинации «Промышленные товары для населения».

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №628969.

С отзывом был представлен диплом №2019220101301 (на 1 л. в 1 экз.) [6].

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

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (20.09.2016) правовая база для рассмотрения возражения 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 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

Согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, 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.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; общепринятые наименования; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар.

Согласно пункту 35 Правил указанные в пункте 34 Правил, элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно положению пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарного знака 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.


Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

В обоснование заинтересованности в подаче возражения лицом, его подавшим, приведена информация о том, что в адрес ООО «Вестар» (лицу, подавшему возражение) поступила претензия от ООО «Ренессанс Косметик» (от правообладателя) относительно использования обозначения, которое, согласно изложенной в вышеуказанной претензии позиции, является сходным до степени смешения с товарным знаком №628969. Впоследствии, на основании данной претензии, было направлено заявление в суд.

Исходя из наличия между участниками настоящего спора конфликта интересов, связанных с использованием в гражданском обороте сходных обозначений, коллегия признает ООО «Вестар» заинтересованным лицом при оспаривании правомерности предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №628969 по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 628969 представляет собой



комбинированное обозначение «  », состоящее из изобразительного элемента в виде стилизованного круга, на фоне которого расположены: изобразительный элемент в виде стилизованного изображения домика с предметами для уборки, под изобразительным элементом расположены словесные элементы «ВЫГОДНАЯ УБОРКА», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, расположенные в две строки.

Анализ соответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Анализ словарно-справочных источников показал, что словосочетание «ВЫГОДНАЯ УБОРКА» оспариваемого товарного знака отсутствует в специальных общедоступных словарно-справочных источниках. Семантика оспариваемого обозначения носит фантазийный характер и само по себе оно не относится к общепринятым терминам, поскольку его значение отсутствует в терминологических словарях, связанных с областью производства товаров 03 класса МКТУ, следовательно, не является лексической единицей, характерной для области деятельности правообладателя по производству указанных товаров.

Проанализировав представленные лицом, подавшим возражение, словарно-справочные источники, коллегия отмечает, что они не подтверждают позицию, изложенную в возражении.

Так, словесные элементы «ВЫГОДНАЯ УБОРКА», в силу своих смысловых значений: «выгодная» - выгодным называют то, что приносит дополнительные деньги, доход. Выгодным называют человека, который готов заплатить много денег за товар, услугу. Когда вы говорите, что вам выгодно что-либо, вы имеете в виду, что вы в этом заинтересованы, как правило, по причине получения денег, прибыли, известности и т. п. Когда что-либо или кто-либо выгодно отличается от других предметов, людей или выгодно выделяется среди них, значит, они производят

лучшее впечатление; «уборка» — наведение чистоты, порядка в помещении или на определённой территории свидетельствуют о возможности отнесения их к сфере услуг в области уборки, см. словари, Яндекс, <https://dic.academic.ru>. Вместе с тем оспариваемый товарный знак не зарегистрирован в отношении подобных услуг, а в отношении товаров 03 класса МКТУ, содержащихся в перечне оспариваемого товарного знака, данные словесные элементы носят фантазийный характер, поскольку для того, чтобы сделать вывод о том что, использование, указанных товаров будет способствовать какой-либо выгоде, связанной с уборкой, нужны дополнительные домысливания.

Таким образом, в возражении не приведено достаточных оснований того, что обозначение «ВЫГОДНАЯ УБОРКА» является общепринятым термином, вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Кроме того, анализ материалов, приложенных к возражению, показал, что представленные лицом, подавшим возражение, документы [1-5], не содержат сведений о том, что словесные элементы «ВЫГОДНАЯ УБОРКА» указывают на вид, качество, свойство и назначение товаров.

Реального подтверждения того, что до даты приоритета оспариваемой регистрации товары, маркированные обозначением «ВЫГОДНАЯ УБОРКА», оказывались различными хозяйствующими субъектами, в том числе лицом, подавшим возражение, что привело к утрате данным обозначением различительной способности, из вышеуказанных документов не усматривается.

Указанное выше позволяет сделать вывод о том, что лицом, подавшим возражение, не доказано, что словесные элементы «ВЫГОДНАЯ УБОРКА» оспариваемого товарного знака указывают на вид товаров и используется различными производителями.

В связи с изложенным у коллегии отсутствуют основания для признания оспариваемого обозначения не соответствующим пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

Относительно доводов лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №628969 произведена с

нарушением положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Как было установлено выше, словесные элементы «ВЫГОДНАЯ УБОРКА», входящие в состав оспариваемого обозначения, в отношении товаров 03 класса МКТУ носят фантазийный характер.

Вышеизложенное не позволяет отнести оспариваемое обозначение к категории способных ввести в заблуждение относительно товаров 03 класса МКТУ (например, товаров имеющих отношение к косметике, парфюмерии, уходу за лицом, телом, волосами, полостью рта, питанием и т.д.).

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.12.2019, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №628969.