

**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 09.06.2017 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 405643, поданное Дак Глобал Лайセンзинг АГ, Швейцария (CH) (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака с приоритетом от 22.12.2008 по заявке № 2008739329 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 07.04.2010 за № 405643. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 03 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ). Правообладателем является Общество с ограниченной ответственностью «Авалон», Московская область (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки № 2008739329 оспариваемый товарный знак представляет собой емкость (флакон) уплощенной формы, сужающаяся к верху, имеющая изогнутое горлышко и конусообразную крышку. Товарный знак объемный, представлен в общем виде, а также в пяти дополнительных видах:



В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.06.2017, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 405643 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

Возражение основано на следующих доводах:

- лицо, подавшее возражение, является владельцем товарных знаков по свидетельствам №№ 295713, 438774, 438798, 98370, 99028, 440917, 156262, 247765, зарегистрированных, в частности, для товаров 03, 05, 21 классов МКТУ, а также знаков по международным регистрациям №№ 605012, 1245126, 1245127, 606719 (правовая охрана предоставлена знаку № 605012 для товаров: 03 – препараты, обладающие дезинфицирующими свойствами, для чистки туалетов; 05 – дезинфицирующие средства для санитарных целей, дезодоранты, за исключением предназначенных для личного пользования; знаку № 1245126 для товаров: 03 – препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; отбеливающие препараты и другие вещества для использования на тканях; мыло; моющие средства, кроме предназначенных для использования в производстве, в медицине; одноразовые салфетки, пропитанные химическими продуктами или соединениями для домашнего использования или для уборки; ткани, пропитанные раствором или моющим средством для чистки; 05 – бактерицидные и дезинфицирующие продукты; дезинфицирующие средства для гигиены, освежители воздуха; 21 – домашняя или кухонная утварь и посуда (не из драгоценных металлов) для чистки, полирования, обезжиривания, отшлифовки и полировки; губки для домашнего использования; щетки (за исключением кистей); швабры; тряпки для

уборки; знаку № 1245127 для товаров: 03 – препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; отбеливающие препараты и другие вещества для использования на тканях; мыло; моющие средства, кроме предназначенных для использования в производстве, в медицине; одноразовые салфетки, пропитанные химическими продуктами или соединениями для домашнего использования или для уборки; ткани, пропитанные раствором или моющим средством для чистки; 05 – бактерицидные и дезинфицирующие продукты; дезинфицирующие средства для гигиены, освежители воздуха; 21 – домашняя или кухонная утварь и посуда (не из драгоценных металлов) для чистки, полирования, обезжиривания, отшлифовки и полировки; губки для домашнего использования; щетки (за исключением кистей); швабры; тряпки для уборки; знаку № 606719 для товаров: 03 – препараты для чистки туалетов, содержащие дезинфицирующие вещества; 05 – дезинфицирующие средства, освежители воздуха);

- правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена в нарушение пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, поскольку он способен ввести потребителей в заблуждение в отношении изготовителя товаров и места производства, так как на дату подачи заявки № 2008739329 на российском рынке была известна и популярна продукция лица, подавшего возражение;

- принимая во внимание широкую распространность и известность товаров лица, подавшего возражение, на российском рынке, потребители могут принять товары 03 класса МКТУ, маркованные оспариваемым обозначением, за товары, производимые лицом, подавшим возражение, или по его лицензии, что не соответствует действительности;

- основной бренд компании – лица, подавшего возражение, – «Туалетный утенок» представлен на российском рынке в большом ассортименте:



- товары, маркованные товарным знаком «Туалетный утенок» (моющие и дезинфицирующие средства), появились на российском рынке более 15 лет назад и сразу же приобрели популярность;

- в рекламных роликах продукции лица, подавшего возражение, используется анимационный персонаж утенка, а также изображение упаковки продукта, «скриншоты» из рекламных роликов:



ID 168653 (дата выхода рекламного ролика 18 октября 2000 г.);



ID 387326 (дата выхода рекламного ролика 1 октября 2003 г.);



ID 802038 (дата выхода рекламного ролика 18 сентября 2006 г.);

- изображение емкости продукции «Туалетный утенок» впервые появилось в рекламных роликах на российских телеканалах в октябре 2000 года и активно использовалось в рекламе и в последующие годы, в связи с чем можно сделать вывод о том, что вышеуказанное обозначение активно использовалось для продвижения продукции лица, подавшего возражение, в течение более чем 8 лет до даты подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака, стало хорошо узнаваемым российскими потребителями и вызывает ассоциации исключительно с продукцией лица, подавшего возражение;

- на российском рынке образовалась целая серия товаров, маркируемых товарным знаком «Туалетный утенок», реализуемых в крупнейших розничных сетях по всей России, а также через Интернет-магазины;

- продукт «Туалетный утенок» приобрел широкую популярность на российском рынке: в сети Интернет содержится большое количество отзывов, рекомендаций, обсуждений продукта «Туалетный утенок»;

- за счет того, что оспариваемый товарный знак представляет собой изображение емкости, дизайн которой практически полностью повторяет дизайн упаковки товаров лица, подавшего возражение, имеет изогнутое определенным образом горлышко емкости, напоминающее шею утки, оспариваемый товарный знак вызывает общие ассоциации с продукцией лица, подавшего возражение, и с образом утенка, активно используемым лицом, подавшим возражение, при продвижении своей продукции «Туалетный утенок», риск введения потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров 03 класса МКТУ представляется более чем вероятным;

- учитывая, что товарные знаки «Туалетный утенок», «DUCK» (и другие вышеуказанные) представляют собой серию товарных знаков, у потребителей может сложиться впечатление, что оспариваемое обозначение является очередным товарным знаком лица, подавшего возражение;

- представляется очевидным, что появление на российском рынке товаров 03



класса МКТУ под товарным знаком «» однозначно будет вызывать в сознании потребителей ассоциации с продукцией лица, подавшего возражение, и его именем (Дак Глобал ЛайセンзингАГ) и, таким образом, будет вводить в заблуждение потребителей относительно производителя товаров, поскольку потребители могут подумать, что продукция, маркированная оспариваемым товарным знаком, производится лицом, подавшим возражение, или по заключенному с ним договору, что не соответствует действительности;

- существует крайне высокий риск того, что потребители поневоле могут приобрести товары, произведенные правообладателем, полагая, что данные товары произведены лицом, подавшим возражение, или его родственными компаниями;

- с целью выявления характера сравнительного восприятия потребителями Москвы вышеназванных обозначений с точки зрения их сходства до степени смешения, группой ученых-социологов Социологического факультета МГУ им. Ломоносова под руководством зав. кафедрой методологии социологических

исследований профессора Ю.П. Аверина в сентябре 2016 г. был проведен социологический опрос потребителей Москвы в возрасте от 18 лет и старше по специально разработанной анкете;

- по результатам социологического опроса были сделаны, в том числе, следующие выводы: форма бутылки продукции правообладателя ассоциируется абсолютным большинством потребителей (67,4 %) с упаковкой средств по уходу за туалетом «Туалетный утенок»; обозначение со словесным элементом «Туалетный утенок», использующееся для маркировки средств по уходу за туалетом, обладает очень высоким уровнем известности среди потребителей Москвы (96,9 %).

На основании изложенного лица, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 405643 недействительным в отношении всех товаров 03 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- (1) распечатки сведений о товарных знаках по свидетельствам №№ 295713, 438774, 438798, 98370, 99028, 440917, 156262, 247765 и знаках по международным регистрациям №№ 605012, 1245126, 1245127, 606719, принадлежащих лицу, подавшему возражение;
- (2) распечатка сведений о товарном знаке по свидетельству № 405643;
- (3) распечатки из сети Интернет, касающиеся товаров «Туалетный утенок» на российском рынке в 2003-2004 гг.;
- (4) письмо компании Mediascope и отчет «Мониторинг рекламной кампании на телевидении»;
- (5) копия публикации из Реестра продукции, прошедшей государственную регистрацию (Роспотребнадзор);
- (6) распечатки предложений Интернет-магазинов и результатов поиска в системах Яндекс и Google по запросу «Туалетный утенок купить»;
- (7) распечатки отзывов, касающихся товаров «Туалетный утенок»;
- (8) распечатка результатов поиска в системах Яндекс и Google по запросу «Туалетный утенок»;

(9) копия аналитического отчета по итогам социологического опроса потребителей Москвы «Характер сравнительного восприятия обозначений «Туалетный утенок» и «Мистер Кряк», использующихся для маркировки средств по уходу за туалетом».

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, представил отзыв по его мотивам, доводы которого сводятся к следующему:

- в материалы дела не представлены доказательства введения в гражданский оборот на 22.12.2008 продукта «Туалетный утенок»;

- на упаковке продукта, который рекламировался лицом, подавшим возражение, не использовано сходных с оспариваемым товарным знаком обозначений;

- сравнение упаковки продукта «Туалетный утенок» и оспариваемого товарного знака показывает их несходство (имеют разную внешнюю форму, различное расположение горловин и их форма, в оспариваемом знаке нет плавных изгибов при переходе от одной грани к другой, нет смыслового значения, нет цвета);

- внешний вид продукции лица, подавшего возражение, содержит словесный элемент, и именно на нем акцентируется внимание потребителей;

- представленные с возражением материалы не доказывают наличие стойкой ассоциативной связи у потребителей между продукцией «Туалетный утенок» и ее производителем;

- представленный отчет по результатам социологического опроса не содержит ретроспектива, при этом потребителям не задавались вопросы, позволяющие установить, с каким именно производителем они ассоциируют продукцию «Туалетный утенок»;

- по результатам социологического опроса, проведенного в 2017 году по заказу ЗАО «СХЗ» (компания аффилированная с правообладателем оспариваемого товарного знака), «у большинства потребителей отсутствуют устойчивые ассоциации между линейкой чистящих средств «Туалетный утенок» и компанией-производителем, а также нет явных предпосылок к тому, чтобы у них

сформировалось мнение об одной общей компании-производителе линеек тестируемых чистящих средств»;

- оспариваемый товарный знак используется правообладателем с 2008 года, примеры упаковки продукции:



- данная продукция в 2010 году была награждена золотым знаком качества на выставке-конкурсе «Всероссийская марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века», в настоящее время продукция очень популярна и известна не менее чем каждому третьему потребителю моющих и чистящих средств;

- оспариваемый товарный знак зарегистрирован, в том числе, в отношении товаров: «препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для полирования, обезжиривания и абразивной обработки; мыла; парфюмерные изделия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос; абразивы; антинакипины бытовые; антистатики бытовые; вода туалетная; жидкости для пола, предохраняющие от скольжения; жидкости для чистки стекол, в том числе ветровых; красители для белья; красители для воды в туалете; препараты для гигиенических целей, относящиеся к категории парфюмерно-косметических; препараты для замачивания белья; препараты для чистки сточных труб; средства для выведения пятен; средства для чистки обуви; средства моющие [за исключением используемых для промышленных и медицинских целей]; средства обезжирающие [за исключением используемых в промышленных целях]», в отношении которых лицо, подавшее возражение, не приводит доводов о том, каким образом оспариваемая регистрация может ввести в заблуждение потребителей;

- по состоянию на 2016 год упаковка продукции «Туалетный утенок» существенно отличалась от той, на которую ссылается лицо, подавшее возражение, а именно, выглядела следующим образом:



- в материалы дела не представлены доказательства того, что упаковка, на которую ссылается лицо, подавшее возражение, была создана до даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- оспариваемый товарный знак не является сходным до степени смешения ни с одним из товарных знаков лица, подавшего возражение.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения.

К отзыву приложены следующие материалы:

- (10) распечатки судебных решений и постановлений, касающихся дел №№ СИП-631/2014, СИП-634/2016, СИП-664/2016;
- (11) копия санитарно-эпидемиологического заключения от 19.02.2009;
- (12) распечатки из сети Интернет о продукции «Мистер Кряк»;
- (13) распечатки из сети Интернет о продукции «Туалетный Утенок»;
- (14) копия заключения № 192-2017 от 03.07.2017 по результатам социологического опроса, проведенного с 20.06.2017 по 29.06.2017 среди совершеннолетних жителей Российской Федерации – потребителей моющих, чистящих средств для санузлов (03 класс МКТУ);
- (15) распечатки из он-лайн словарей – значения слов «кряк» и «крякать».

В дополнении к возражению лицо, подавшее возражение, повторяет доводы о том, что продукция «Туалетный утенок» была широко известна российским потребителям в течение более 6 лет до даты подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака, указывая, что реклама товара является очевидным

предложением его к продаже. Также в дополнении лицо, подавшее возражение, рассматривает социологический опрос и приводит новые материалы:

(16) копия рецензии, касающейся заключения по результатам социологического опроса, представленного правообладателем.

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

С учетом даты (22.12.2008) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охранных способностей включает в себя Кодекс (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 52, ст. 5496; 2008, № 27, ст. 3122, № 45, ст. 5147) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322 (далее – Правила).

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 2.5.1 Правил к ложным или способным ввести в заблуждение потребителя 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.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 405643 представляет собой емкость (флакон) уплощенной формы, сужающаяся к верху, имеющая изогнутое горлышко и конусообразную крышку. Правовая охрана товарного знака действует в отношении товаров 03 класса МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 405643 оспаривается в связи с его несоответствием, по мнению лица, подавшего возражение, требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Материалы возражения свидетельствуют о том, что лицо, его подавшее, является правообладателем товарных знаков, в том числе объемного, зарегистрированных, в частности, в отношении товаров 03 класса МКТУ, а также состоит с правообладателем в спорных правоотношениях по поводу использования сторонами спора для индивидуализации своей продукции «Туалетный утенок» и «Мистер Кряк», в том числе, объемных обозначений в виде бутылок с изогнутым горлышком, в связи с чем коллегия усматривает заинтересованность в подаче возражения, предусмотренную пунктом 2 статьи 1513 Кодекса.

Доводы о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса в возражении обоснованы формой емкости, которая, по мнению лица, подавшего возражение, ассоциируется с упаковкой его продукции, которая приобрела широкую известность в России до даты приоритета оспариваемого товарного знака (22.12.2008).

В этой связи для оценки возможности введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров коллегией рассмотрены представленные с возражением материалы, анализ которых показал следующее.

Большинство сведений, представленных в материалах возражения (3) – (9), касается комбинированных обозначений – упаковок продукции, содержащих дополнительные изобразительные и словесные элементы, в частности, словесные элементы «Туалетный утенок» и «Мистер Кряк», которые позволяют потребителю идентифицировать продукцию как относящуюся к конкретному производителю.

Что касается представленного отчета по результатам социологического опроса (9), то его анализ показал следующее.

В первой части опроса (вопрос № 4) потребителям демонстрировалось



изображение емкости с изогнутым горлышком ( ), используемой для средства

по уходу за туалетом, и большинство потребителей ассоциировали данное обозначение с лицом, подавшим возражение (67,4 % потребителей из предложенных вариантов указали «Туалетный утенок», 17,3 % ответили «Не знаю», 7,7 % – «Мистер Кряк», оставшиеся 7,6 % распределены между другими вариантами ответов – см. страница 9 отчета (9)).

Вместе с тем указанные результаты, по мнению коллегии, не могут служить основой для вывода коллегии, касающегося соответствия оспариваемого товарного знака пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса по следующим причинам.

Опрос проводился в 2016 году среди потребителей Москвы, то есть после даты приоритета оспариваемого товарного знака и только в одном субъекте Российской Федерации, что не позволяет оценить соответствующее восприятие оспариваемого товарного знака средним российским потребителем на дату его приоритета.

Кроме того, рассматриваемый вопрос не был открытым, и потребителям не демонстрировались емкости, используемые иными производителями, продукция которых упоминается в вариантах ответов (Доместос; Туалетный утенок; Морской бриз; Арон), что не позволяет оценить объективность ответов респондентов на поставленный перед ними вопрос.

При этом способность потребителей ассоциировать емкость с изогнутым горлышком с конкретным изготовителем товаров моющих и чистящих средств для санузлов исследовалась также при проведении опроса потребителей, результаты которого представлены правообладателем в заключении (14).



На вопрос, могут ли потребители по бутылке ( ) определить компанию-производителя товара, который выпускается в ней, подавляющее большинство потребителей (81 %) ответило отрицательно.

Таким образом, результаты социологических опросов, представленных обеими сторонами, содержат противоречивые данные, касающиеся наличия у потребителей ассоциативной связи емкости с изогнутым горлышком с определенным изготовителем товаров для чистки/мытья туалета.

Иных сведений, доказывающих доводы лица, подавшего возражение, о неверном представлении потребителей об изготовителе товаров, возникающем при восприятии оспариваемого обозначения, с материалами возражения не представлено.

Также не доказано материалами возражения наличие у потребителей ассоциативного представления о месте происхождения товаров, которое является неверным.

С учетом изложенного, у коллегии нет оснований для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Что касается представленных лицом, подавшим возражение, дополнительных материалов (16), то согласно пункту 2.5 Правил ППС они являются материалами, изменяющими мотивы возражения (такие материалы могут быть оформлены в качестве самостоятельного возражения – абзац 4 пункта 2.5 Правил ППС), и не могут быть положены в основу выводов по итогам рассмотрения возражения. При этом анализ данных материалов показал, что они также не содержат сведений, которые свидетельствовали бы о возникновении у потребителей ассоциативной связи оспариваемого обозначения с продукцией лица, подавшего возражение.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 09.06.2017, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 405643.**