

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  **возражения**  **заявления**

Коллегия в порядке, установленном IV 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение компании С.К. Джонсон энд Сан, Инк., США (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.08.2015, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 463983, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2009719063 с приоритетом от 06.08.2009 зарегистрирован 08.06.2012 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №463983 на имя ФОРИАНЕЛЛИ ТРЭЙДИНГ ЛИМИТЕД, Кипр (далее – правообладатель), в отношении товаров 05 и 30 классов МКТУ.

Оспариваемый товарный знак «**ДринкOff**» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.08.2015 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №463983 в отношении части товаров 05 класса МКТУ, мотивированное тем, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку была предоставлена в нарушение требований пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак «**ДринкOff**» сходен до степени смешения с

товарными знаками  **OFF! Офф! OFF!** лица, подавшего возражение, в отношении однородных товаров (свидетельства №№332775, 332774, 96739, 97275, 433245)[1-5];

- звуковое сходство оспариваемого товарного знака и знаков [1-5] лица, подавшего возражение, обусловлено вхождением одного обозначения в другое;

- поскольку два слова в оспариваемом товарном знаке выполнены на разных языках и не могут восприниматься как единое слово, словесный элемент «OFF» воспринимается отдельно;

- сравниваемые обозначения производят на потребителя общее зрительное впечатление, поскольку содержат словесный элемент «OFF», выполненный латинскими буквами;

- на товарах, маркированных оспариваемым товарным знаком, слово «OFF» выделено красным цветом, что обособляет данный элемент визуально и делает его более запоминающимся и привлекающим к себе внимание;

- сравниваемые обозначения сходны семантически за счет совпадения смысловых значений элемента «OFF» (англ. off – долой, прочь);

- оспариваемый товарный знак зарегистрирован для товаров 05 класса МКТУ, а товарные знаки [1-5] – в отношении товаров 04, 05, 11 классов МКТУ;

- словесный элемент «OFF» положен в основу ряда товарных знаков лица, подавшего возражение, что позволяет говорить о наличии серии товарных знаков;

- товары 05 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые обозначения, являются однородными, так как часть совпадает полностью, а другая часть соотносится как род/вид.

- лицо, подавшее возражение, представило историческую справку, согласно которой оно является единственным в мире владельцем товарного знака «OFF!» и его вариантов, охраняемых в отношении товаров 04 и 05 классов МКТУ;

- лицо, подавшее возражение, американская компания С.К. Джонсон – крупнейший производитель моющих средств и другой бытовой химии, основана в 1886 году. Штаб – квартира находится в городе Расин, США;

- лицо, подавшее возражение, более 50 лет работает на рынке средств защиты от насекомых и имеет следующие бренды: OFF!, Autan, Raid, Baygon, ALL OUT, Фумитокс;

- лицо, подавшее возражение, выпускает линии товаров бытовой химии и ароматизаторов, товаров для хранения пищевых продуктов, средств для ухода за автомобилем, средств для ухода за полами и средств для ухода за обувью;
- средства защиты от насекомых и гели после укусов насекомых «OFF!» появились на российском рынке с 2009 года;
- товары под брендом «OFF!» являются одними из известнейших в мире средств защиты от насекомых и хорошо знакомы потребителю, в подтверждение чего прилагается отчет независимого эксперта об известности бренда «OFF!» и других брендов лица, подавшего возражение;
- товары, маркированные обозначением «OFF!», активно рекламируются на национальном телевидении;
- российские потребители испытывают огромный интерес к товарам лица, подавшего возражение, что подтверждают самые распространенные в России и странах СНГ поисковые системы в сети Интернет;
- появление на российском рынке товаров, связанных с защитой от насекомых, маркированных обозначением «ДринкOff», в состав которого входит словесный элемент «OFF», право на которое принадлежит компании С.К. Джонсон, вызывает в сознании потребителей ассоциации с продукцией этой компании;
- потребители могут быть введены в заблуждение относительно производителя товаров;
- риск введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров становится еще более очевидным, если учесть, что в реальном использовании оспариваемый знак выглядит как ДРИНК **OFF**, где словесный элемент **OFF** выполнен более ярким цветом, полностью заглавными буквами и с легким наклоном, как и в товарных знаках лица, подавшего возражение;
- словесное обозначение «ДринкOff» состоит из двух словесных элементов «Дринк» и «Off», отделимых друг от друга за счет их выполнения буквами разных алфавитов, а также заглавных первых букв, при этом «Дринк» представляет собой транслитерацию буквами латинского алфавита английского слова «drink», означающего «пить, питье, напиток, состояние опьянения, запой, глоток и др.», «off» переводится с английского языка как «долой, прочь»;

- с высокой долей вероятности обозначение «ДринкOff» может быть воспринято потребителями как обозначающее «алкоголь, прочь», «состояние опьянения, долой» и т.д., намекая таким образом на особые антипохмельные свойства товаров, в связи с чем оспариваемый товарный знак в отношении товаров, не обладающих данными свойствами, может ввести потребителя в заблуждение относительно свойств и назначения товаров.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №463983 недействительным в отношении следующих товаров 05 класса МКТУ: «бактерициды; биоциды; бумага клейкая от мух; бумага с особой пропиткой от моли; дезодоранты [за исключением предназначенных для личного пользования]; дезодораторы для одежды или текстильных изделий; инсектициды; кардонил [противопаразитарное средство]; каустики для фармацевтических целей; мази; масла для защиты от слепней, оводов; мухоловки клейкие; препараты для уничтожения вредных животных; препараты для уничтожения вредных растений; препараты для уничтожения домашних грибов; препараты для уничтожения личинок насекомых; препараты для уничтожения мух; препараты для уничтожения мышей; препараты для уничтожения наземных моллюсков; препараты для уничтожения паразитов; препараты химические для обработки злаков, пораженных головней; препараты для освежения воздуха; препараты для очистки воздуха; препараты для стерилизации; препараты химические для обработки пораженного винограда; препараты химические для обработки против милдью; препараты химические для обработки против филлоксеры; препараты, предохраняющие от моли; репеллент [окуривание]; репелленты; репелленты для собак; свечи курительные; средства антисептические; средства дезинфицирующие для гигиенических целей; средства дезинфицирующие для химических туалетов; средства для уничтожения паразитов; средства противопаразитарные; фунгициды; экстракты табака [инсектициды]; яд крысиный; яды; яды бактериальные».

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, были приобщены следующие материалы:

- копии публикаций [6];
- распечатки из сети Интернет, касающиеся истории компании лица, подавшего возражение [7];

- распечатки из сети Интернет о продуктах компании лица, подавшего возражение [8];

- отчет независимого эксперта об известности бренда «OFF!» с переводом на русский язык [9];

- копия решения Палаты по патентным спорам [10];

- распечатка из электронного словаря в отношении слова «OFF» [11];

- распечатки из сети Интернет, касающиеся продукции правообладателя [12].

Правообладатель представил отзыв по мотивам возражения, содержащий следующие доводы:

- сравниваемые товарные знаки не сходны по фонетическому признаку сходства обозначений, поскольку отличаются по числу слогов, составу букв и звуков;

- товарные знаки «ДринкOff» и «OFF» отличаются видом шрифта и характером букв;

- в оспариваемом товарном знаке доминирует элемент «Дринк», поэтому сравниваемые знаки производят разное зрительное впечатление, которое усиливается за счет наличия в товарных знаках [1-5] дополнительных элементов и цветовой гаммы, что свидетельствует об отсутствии сходства знаков по визуальному признаку сходства обозначений;

- элемент «off» оспариваемого знака является слабым ввиду его смыслового значения – прочь, вон, поэтому в знаке «ДринкOff» основная смысловая нагрузка лежит на элементе «Дринк»;

- существует ряд зарегистрированных товарных знаков, которые имеют в конечной части обозначений «off», например, Davidoff по свидетельству №440524, Berghoff по международной регистрации №736413, Nemiroff по свидетельству №344372, Smirnoff по свидетельству №246842, которые воспроизводят фамилии, из чего можно сделать вывод о том, что оспариваемый товарный знак может восприниматься как фамилия;

- с учетом изложенного сравниваемые товарные знаки являются несходными по смысловому признаку сходства обозначений;

- материалы возражения не подтверждают, что оспариваемый знак ассоциируется с товарными знаками [1-5] в целом;

- на территории Российской Федерации предоставлена правовая охрана ряду товарных знаков с элементом OFF в отношении товаров 05 класса МКТУ, в том числе БОДУНОФФ BODUNOFF по международной регистрации №1038215, Dr. Kendoff по международной регистрации №1068361, FLYOFF по международной регистрации №1110644, MEDROFF по международной регистрации №1117703, proff по международной регистрации №1123258 и др.;

- нет оснований утверждать, что оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно свойств и назначения товаров, учитывая ту семантику, которой наделяет его лицо, подавшее возражение;

- товарный знак OFF! ОФФ! лица, подавшего возражение, известен потребителю как бренд, под которым выпускаются средства для уничтожения вредных насекомых, в том числе комаров, однако возражение подано в отношении товаров 05 класса МКТУ, не однородных средствам защиты от насекомых, в частности, бактерицидов, биоцидов, ядов, дезодорантов, препаратов для освежения воздуха и т.д.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №463983.

К отзыву приложены:

- виды использования товарного знака OFF! на российском рынке [13];
- распечатка из электронного словаря [14];
- распечатки из ROMARIN и открытых реестров ФИПС [15];
- распечатки из сети Интернет [16].

Лицом, подавшим возражение, был представлен ответ на отзыв правообладателя, в котором выражение несогласие с доводами, приведенными в отзыве.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы возражения убедительными ввиду следующего.

С учетом даты приоритета (06.08.2009) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно пункту (2.5.1) Правил 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.

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

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 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение **ДринкOff**, выполненное стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 05 и 30 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.



Противопоставленный товарный знак «  » по свидетельству №332775 [1] является комбинированным и представляет собой овал неправильной формы, внутри которого расположен словесный элемент «OFF» , выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, и восклицательный знак. Товарный знак охраняется в сочетании оранжевого, красного и белого цветов. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ - препараты для уничтожения вредных растений и животных; инсектициды; препараты для защиты от моли; репелленты; фунгициды; родентициды.



Противопоставленный товарный знак «  » по свидетельству 332774 [2] представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «OFF», выполненным оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, расположенным на фоне овала, и восклицательный знак. Товарный знак зарегистрирован для товаров 05 класса МКТУ - препараты для уничтожения вредных растений и животных; инсектициды; препараты для защиты от моли; репелленты; фунгициды; родентициды.

Товарный знак «**OFF!**» по свидетельству №433245 [3] представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, и восклицательный знак. Правовая охрана предоставлена для товаров 04 (свечи, свечи парфюмерные, свечи для освещения, тонкие свечи, воцелные фитили, фитили, включенные в 04 класс) и 11 (устройства и приборы для подачи инсектицидов и репеллентов в окружающую атмосферу) классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный товарный знак «**OFF!**» по свидетельству №96739 [4] также является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ - бактериологические препараты, дезинфицирующие средства, препараты для уничтожения сорняков и вредных животных, инсектициды, препараты, предохраняющие от насекомых, фунгициды, препараты для освежения воздуха, дезодоранты для воздуха, дезодоранты для тканей, препараты,

предохраняющие от моли, средства, препятствующие скоплению и способствующие удалению из воздуха болезнетворных и инфекционных сред.

Противопоставленный товарный знак «**ОФФ!**» по свидетельству №97275 [5] является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ - гермицидные препараты, дезинфицирующие средства, препараты для уничтожения сорняков и вредных животных, инсектициды, репелленты (средства для отпугивания насекомых), фунгициды, препараты для освежения воздуха, дезодоранты для воздуха, дезодоранты для тканей, препараты, предохраняющие от моли, средства, препятствующие скоплению и способствующие удалению из воздуха болезнетворных и инфекционных сред..

Представленные лицом, подавшим возражение материалы, содержат информацию о том, что лицо, подавшее возражение, является правообладателем противопоставленных товарных знаков [1-5] и осуществляет деятельность в области производства товаров бытовой химии и средств защиты от насекомых, однородных товарам, приведенным в перечне оспариваемой регистрации.

Изложенное позволяет коллегии усмотреть заинтересованность лица, подавшего возражение, в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 463983.

В результате сравнительного анализа оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков [1-5] установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак выполнен на двух языках, что не позволяет воспринимать обозначение как единое слово или словосочетание. Таким образом, за счет графического исполнения оспариваемого товарного знака элемент «OFF» может оцениваться как самостоятельный элемент знака.

Противопоставленные товарные знаки [1-4] в качестве единственного несущего индивидуализирующую нагрузку элемента содержат слово «OFF» или его транслитерацию буквами русского алфавита – «Офф» [5].

При этом следует обратить внимание, что различные изобразительные элементы комбинированных товарных знаков [1, 2] являются второстепенными с точки зрения выполнения индивидуализирующей функции знака, поскольку оба графических элемента представляют собой фон для словесного элемента.

Резюмируя изложенное, коллегия отмечает, что оспариваемый и противопоставленные знаки содержат в своем составе фонетически и

семантически тождественное слово «OFF» (off: наречие – прочь, прил. – дальний, удаленный, свободный).

Коллегией было принято во внимание, что согласно Постановлению Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 18 июля 2006 г. N 3691/06 (далее – Постановление Президиума ВАС) угроза смешения противопоставляемых знаков в отношении однородных товаров и услуг широкого (доступного) потребления усиливается тем, что более ранние товарные знаки имеют доминирующий элемент, объединяющий обозначения в одну серию (в рассматриваемом случае приоритет самого раннего противопоставленного знака – 03.10.1990). В результате потребитель идентифицирует товары и услуги, в первую очередь, по привычному ему общему элементу серии товарных знаков. Как правило, он руководствуется общим впечатлением (часто нечетким) о знаке, увиденном ранее, не имеет возможности непосредственно сравнить знаки и проявляет меньшую осмотрительность, чем при выборе дорогих товаров и услуг.

Также в Постановлении Президиума ВАС указано, что для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителя.

Что касается товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается признание недействительным предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку, и товаров 05 класса МКТУ, для которых предоставлена правовая охрана в противопоставленных товарных знаках [1, 2, 4, 5] (в случае знака [3] – товары 04, 11 классов МКТУ), коллегия отмечает, что они являются однородными, поскольку относятся или могут относиться к средствам борьбы с вредными растениями и животными, насекомыми и грибами (репелленты; инсектициды, фунгициды и т.д.), препаратам для освежения и очистки воздуха, дезинфицирующим средствам и бактериологическим препаратам, имеют одинаковое назначение, условия реализации и круг потребителей.

Маркировка однородных товаров сходными знаками обуславливает возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному лицу.

Учитывая изложенное, коллегия усматривает возможность ассоциирования оспариваемого товарного знака с противопоставленными товарными знаками [1-5], и смешения этих средств индивидуализации в случае маркировки ими товаров 05 класса МКТУ, и, следовательно, несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В отношении довода правообладателя о неоднородности части товаров 05 класса МКТУ, для которых лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану оспариваемого знака недействительным, ввиду известности брендов «OFF» только в качестве средств защиты от насекомых, коллегия отмечает, что при анализе однородности товаров сравниваются товары, указанные в перечнях сопоставляемых регистраций, без учета товаров, в отношении которых осуществляется реальное использование знаков.

Что касается наличия упомянутых в отзыве правообладателя регистраций с элементом «OFF», то указанные регистрации либо не распространяются на однородные товары 05 класса МКТУ, либо им не предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации либо они не являются сходными до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1-5].

Относительно основания оспаривания по пункту 3 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Анализ представленных лицом, подавшим возражение, материалов [1-4] показал, что данное лицо является производителем линейки широко известной продукции средств защиты от вредителей (в частности, репелленты от комаров), маркированной обозначением «OFF!».

Сегодня компания С.К. Джонсон энд Сан, Инк. - один из лидирующих мировых производителей бытовой химии, выпускает широкий ассортимент продуктов, без которых не обходится ни одна семья. Инновационная продукция, выпускаемая компанией, делает жизнь легче, чище, безопаснее и здоровее. Компания является лидером рынка, в частности, в категории инсектицидов и репеллентов (см. материалы (2, 3)).

Коллегией была принята во внимание популярность и распространенность продукции «OFF!», а также принадлежность знаков [1-5] одной компании (серия знаков), основной сферой деятельности которой является производство и реализация широкого ассортимента средств защиты от вредителей (См. доводы лица, подавшего возражение).

Учитывая известность обозначения «OFF!», его популярность и узнаваемость в отношении товаров, относящихся к репеллентам и инсектицидам, в том числе средств защиты людей от укусов насекомых, а также возможность возникновения у потребителя ассоциаций указанного обозначения с оспариваемым знаком, коллегия усматривает возможность возникновения у потребителей ошибочного представления о том, что часть товаров, относящихся

к 5 классу МКТУ, маркированных оспариваемым товарным знаком, принадлежит лицу, подавшему возражение, или их производитель имеет экономические связи с лицом, подавшим возражение.

Таким образом, довод возражения о способности оспариваемого знака вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара следует признать правомерным.

Что касается довода лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ, не обладающих антипохмельными свойствами, поскольку потребитель может воспринять оспариваемый знак в значении «состояние опьянения, долой», способна ввести потребителей в заблуждение относительно свойств данных товаров, то коллегия отмечает следующее.

Оспариваемый товарный знак «ДринкOff» состоит из двух словесных элементов, выполненных буквами разных алфавитов, в связи с чем не имеет смыслового значения, что свидетельствует о фантазийном характере обозначения. Следовательно, знак «ДринкOff» не указывает на какие-либо характеристики товаров.

Таким образом, отсутствуют основания для признания оспариваемого товарного знака способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 24.08.2015, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 463983 недействительным в отношении следующих товаров 05 класса МКТУ: «бактерициды; биоциды; бумага клейкая от мух; бумага с особой пропиткой от моли; дезодоранты [за исключением предназначенных для личного пользования]; дезодораторы для одежды или текстильных изделий; инсектициды; кардонил [противопаразитарное средство]; каустики для фармацевтических целей; мази; масла для защиты от слепней, оводов; мухоловки клейкие; препараты для уничтожения вредных животных; препараты для уничтожения вредных растений; препараты для уничтожения домовых грибов; препараты для уничтожения личинок насекомых; препараты для уничтожения мух; препараты для уничтожения мышей; препараты для**

уничтожения наземных моллюсков; препараты для уничтожения паразитов; препараты химические для обработки злаков, пораженных головней; препараты для освежения воздуха; препараты для очистки воздуха; препараты для стерилизации; препараты химические для обработки пораженного винограда; препараты химические для обработки против милдью; препараты химические для обработки против филлоксеры; препараты, предохраняющие от моли; репеллент [окуривание]; репелленты; репелленты для собак; свечи курительные; средства антисептические; средства дезинфицирующие для гигиенических целей; средства дезинфицирующие для химических туалетов; средства для уничтожения паразитов; средства противопаразитарные; фунгициды; экстракты табака [инсектициды]; яд крысиный; яды; яды бактериальные».

.