

**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 рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 25.11.2024, поданное компанией Дак Глобал Лайсензинг АГ, Швейцария (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1054450, при этом установлено следующее.

Регистрация словесного товарного знака «WATERDUCK» по свидетельству №1054450 с приоритетом от 21.09.2023 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 04.10.2024 по заявке № 2023789734 на имя Супруновой Александры Андреевны, Липецкая область, г. Липецк (далее – правообладатель), в отношении товаров 03, 25 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 25.11.2024, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №1054450 произведена с нарушением требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с товарными знаками, по свидетельствам №876809, №440917 и знаком по международной регистрации №1245126, правовая охрана которым предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ, принадлежащими лицу, подавшему возражение;

- для всех зарегистрированных товарных знаков Дак Глобал Лайсензинг АГ характерно доминирующее положение словесного элемента «DUCK»;

- оспариваемое обозначение «WATERDUCK», представляет собой сочетание двух слов – «WATER» и «DUCK», которые относятся к базовой лексике английского языка, и знакомы большинству рядовых потребителей, независимо от уровня владения иностранными языками;

- словесный элемент «DUCK» является широко известным товарным знаком лица, подавшего возражение, в отношении товаров класса 03 МКТУ;

- сочетание слов «WATER» и «DUCK», написанное слитно, не приобретает самостоятельного значения и не изменяет ни значения составляющих его элементов, ни их характер и впечатление, производимое ими на сознание потребителей;

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с товарными знаками лица, подавшего возражение, поскольку характеризуются фонетическим, визуальным и семантическим сходством в силу наличия в оспариваемом товарном знаке сходного словесного элемента «DUCK», что может вызывать у потребителей представление о принадлежности данных обозначений одному лицу;

- сравнительный анализ перечней, в отношении которых зарегистрированы оспариваемый товарный знак и товарные знаки лица, подавшего возражение, позволил выявить, что оспариваемый товарный знак охраняется для товаров, однородных товарам, в отношении которых зарегистрированы более ранние противопоставленные товарные знаки, поскольку сравниваемые товары имеют одно назначение, один и тот же круг потребителей, одинаковые каналы реализации;

- компания Дак Глобал Лайсензинг АГ приступила к продаже товаров под товарными знаками «DUCK» в России в 1996 году. При этом, на товарах,

маркированных товарными знаками серии «DUCK», неизменно присутствует изображение утки (утенка) и надписи «DUCK», выполненной крупным контрастным шрифтом, что делает товарные знаки компании Дак Глобал Лайсензинг АГ узнаваемыми среди потребителей;

- за последние годы товары под товарными знаками «DUCK» приобрели широкую популярность среди российских потребителей. Так, товары серии «DUCK» были признаны «Брендом № 2 в России» по объему продаж в 2021 – 2023 годах.

- продукция компании Дак Глобал Лайсензинг АГ под товарными знаками «DUCK» и сами товарные знаки являются широко известными рядовым потребителям в России. Данное обстоятельство усугубляет риск возникновения смешения при совместном использовании товарных знаков Дак Глобал Лайсензинг АГ и оспариваемого обозначения на рынке.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1054450 недействительным в отношении товаров 03 класса МКТУ, а именно «масло терпентинное для обезжиривания; бумага полировальная; полироль для обуви; составы для предохранения кожи [полировальные]; саше для ароматизации белья».

С возражением были представлены следующие материалы:

1. Публикация регистрации оспариваемого обозначения на 2 л.;
2. Публикации товарных знаков Дак Глобал Лайсензинг АГ на 5 л.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, на заседание коллегии не явился и не представил отзыв по мотивам возражения.

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

С учетом даты приоритета товарного знака (21.09.2023) правовая база для рассмотрения заявления включает в себя 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 июля 2015 г. №482 (далее - Правила).

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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. 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 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом

характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.


Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №1054450 представляет собой словесное обозначение «WATERDUCK», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 03, 25 и услуг 35 классов МКТУ.

Анализ товарного знака по свидетельству №1054450 на предмет его соответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.




Противопоставленный товарный знак «  » по свидетельству №876809 [1] является комбинированным, состоящим из стилизованного

изображения утки, под которым расположен словесный элемент «DUCK», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе, в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «DUCK» по свидетельству №440917 [2] является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе, в отношении товаров 03 класса МКТУ.



Противопоставленный знак «» по международной регистрации №1245126 является комбинированным, состоящим из стилизованного изображения утки, на фоне которой расположен словесный элемент «DUCK», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в синем, темно-синем, красном, белом, желтом и оранжевом цветовом сочетании, в том числе, в отношении товаров 03 класса МКТУ.

При проведении сопоставительного анализа товарных знаков коллегией было установлено, что в противопоставленных товарных знаках [1, 3] основным, «сильным» элементом, по которому знаки (и, как следствие, товары и их производители) идентифицируются потребителем, является словесный элемент «DUCK». Данный факт обусловлен тем, что указанный словесный элемент является наиболее запоминаемым и имеет семантическое значение («DUCK» в переводе с английского языка означает «утка», см. <https://www.translate.ru>).

Таким образом, анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков [1-3] показал, что обозначения включают в себя фонетически тождественный словесный элемент «DUCK».

При этом, фонетическое сходство обусловлено полным вхождением словесного элемента «DUCK» противопоставленных товарных знаков [1-3] в заявленное обозначение.

Что касается семантического фактора сходства, следует отметить следующее.

Анализ словарно-справочных источников показал, что словесный элемент «WATERDUCK» оспариваемого товарного знака отсутствует в общедоступных словарно-справочных источниках, что не позволяет провести оценку по семантическому фактору сходства словесных обозначений.

Вместе с тем, словесный элемент «WATERDUCK» оспариваемого товарного знака состоит из двух словесных элементов: «WATER», «DUCK» при этом, словесный элемент «WATER» имеет значение в английском языке и переводится как «вода», а словесный элемент «DUCK», как было указано выше, в переводе с английского языка означает «утка».

При этом, сочетание указанных словесных элементов образует словосочетание со значением «водяная утка», см. <https://www.translate.ru>.

Таким образом, оспариваемый товарный знак и противопоставленные товарные знаки [1-3] включают в свой состав семантически тождественный словесный элемент «DUCK», при этом, элемент «WATER», в силу своего семантического значения, является слабым элементом.

На основании указанного сравниваемые обозначения признаны сходными по фонетическому и семантическому факторам сходства словесных обозначений.

Что касается визуального признака сходства, то следует отметить следующее.

Использование при исполнении словесных элементов сравниваемых обозначений одного и того же алфавита (латинского) обуславливает вывод о том, что они не имеют существенных графических различий.

Что касается изобразительных элементов, содержащихся в противопоставленных товарных знаках [1, 3], то данные элементы не оказывают существенного влияния на вывод о сходстве знаков, так как графический признак носит вспомогательный характер, поскольку сходство знаков в целом признается за счет фонетического и семантического сходства словесных элементов.

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно, так как соответствующие признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункты 42 и 43 Правил).

В соответствии с изложенным коллегия пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ однородности товаров, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству №1054450 и противопоставленных знаков [1-3], показал следующее.

Товары 03 класса МКТУ «масло терпентинное для обезжиривания; бумага полировальная; полироль для обуви; составы для предохранения кожи [полировальные]; саше для ароматизации белья» оспариваемого товарного знака являются однородными с товарами 03 класса МКТУ «препараты для чистки, полировки, обезжиривания и абразивной обработки; препараты отбеливающие и иные средства для прачечных; мыла; средства для чистки, за исключением используемых в промышленных и медицинских целях» противопоставленного товарного знака [1]; с товарами 03 класса МКТУ «препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; препараты для отбеливания и прочие вещества, предназначенные для тканей и изделий из тканей; мыла; очищающие и моющие средства; одноразовые салфетки, пропитанные химикатами или составами для бытовых целей» противопоставленного товарного знака [2]; с товарами 03 класса МКТУ «Cleaning, polishing, degreasing and abrasive preparations; bleaching preparations and other substances for use on textiles; soaps; detergents other than for use in manufacturing operations and those for medical use; disposable wipes impregnated with chemical products or compounds for domestic use or for house cleaning; cloths impregnated with a solution or a detergent for cleaning» (очистка, полировка, обезжиривание и абразивные препараты; отбеливающие препараты и другие вещества для использования на текстиле; мыла; моющие средства, не предназначенные для использования в производственных операциях и для медицинского применения; одноразовые салфетки, пропитанные химическими продуктами или соединениями для домашнего использования или для уборки дома; ткани, пропитанные раствором или моющим средством для чистки) противопоставленного знака [3], поскольку относятся к одному виду товаров (к



препаратам для чистки, полирования, обезжиривания), соотносятся как род/вид, имеют одно назначение и круг потребителей.

Таким образом, оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения, с указанными выше противопоставленными товарными знаками [1-3], в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.

С учетом изложенного, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №1054450 противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать убедительным.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 25.11.2024, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1054450 недействительным в отношении товаров 03 класса МКТУ «масло терпентинное для обезжиривания; бумага полировальная; полироль для обуви; составы для предохранения кожи [полировальные]; саше для ароматизации белья».**