

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, поступившее в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.04.2015 возражение, поданное ООО «Росхимпром», г. Ростов-на-Дону (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №230245, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2001723293 с приоритетом от 01.08.2001, зарегистрирован 05.12.2002 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №230245 в отношении товаров 03, 05, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 28 и услуг 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ООО «ТВ-МЕДИА», Москва. В результате договора об уступке от 22.05.2008 №РД0036417, знак принадлежит ООО «ТМК Брэнд», Москва (далее – правообладатель). В результате договора об отчуждении исключительного права в отношении части товаров и/или услуг 17.03.2014 №РД0143516, исключительное право на товарный знак было передано ООО «Лаквир», г. Ступино в отношении всех товаров 03, 05 классов МКТУ и присвоен №508844.

Оспариваемый товарный знак является комбинированным и представляет собой стилизованное изображение фронтальной части стиральной машины в обрамлении вихревого потока, на фоне которого расположен словесный элемент «Большая стирка», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Словесные элементы расположены в две строки. Знак выполнен в белом, зеленом, красном, сером, синем, темно-синем, черном цветовом сочетании.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №230245 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктами 1, 3, 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- ООО «ТМК Брэнд» зарегистрировано в качестве юридического лица по следующему юридическому адресу: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 12, стр.2А (ОГРН 1085045001623, ИНН/КПП 5045042708/504501001), основной вид деятельности: предоставление прочих услуг;

- государственная регистрация товарного знака по свидетельству №230245, содержащего обширный перечень позиций товаров и услуг 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42 классов МКТУ, может быть досрочно прекращена, поскольку вводит потребителя в заблуждение относительно производителей товаров/услуг;

- с момента подачи заявки — 01.08.2001 №2001723293 ООО «ТМК Брэнд» не осуществляло и не осуществляет производство и реализацию стиральных порошков с использованием словесного элемента «Большая Стирка»;

- ООО «Росхимпром» с 2008 года использует словесное обозначение «Большая Стирка» в качестве коммерческого обозначения;

- коммерческое обозначение, включающее графические элементы и словесный элемент «Большая Стирка», обладает высокой степенью рекламоспособности, что позволяет ему выступать непосредственно в качестве объекта рекламы товаров и услуг в области производства и реализации стиральных порошков и является для потребителя безусловным указанием на принадлежность данного словесного элемента к ООО «Росхимпром»;

- в результате длительного использования ООО «Росхимпром» своего коммерческого обозначения, включающего графические элементы и словесный элемент «Большая Стирка», оно стало обладать абсолютной уникальной и достаточно яркой различительной способностью, достигнутой за счет известности словесного элемента «Большая Стирка» и его благозвучия, лаконичности;

- коммерческое обозначение «Большая Стирка» стало известным в результате его длительного интенсивного использования в предпринимательской деятельности ООО «Росхимпром» среди потребителей на территориях Ростовской области, Краснодарского края, Ставропольского края и других регионов РФ;

- словесный элемент «Большая Стирка», входящий в товарный знак по свидетельству №230245, в отношении товаров 03 класса МКТУ – «стиральных порошков», характеризует назначение (использование) этого товара по прямому назначению;

- в результате существования государственной регистрации товарных знаков по свидетельствам №№230245, 508844, потребитель вводится в заблуждение, и при этом потребители воспринимают товары и услуги как однородные, так как потребительские свойства, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть) зависят друг от друга.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №230245 недействительной в отношении услуг 35 класса МКТУ и услуг 39 класса МКТУ «упаковка товаров; хранение товаров на складах».

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, на заседании коллегии присутствовал и представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, не представило каких-либо доказательств своего законного интереса в прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №230245 в отношении услуг 35 и 39 классов МКТУ;

- согласно пункту 2 статье 1539 Кодекса «Не допускается использование коммерческого обозначения, способного ввести в заблуждение относительно принадлежности предприятия определенному лицу, в частности обозначения, сходного до степени смешения с фирменным наименованием, товарным знаком или защищенным исключительным правом коммерческим обозначением, принадлежащим другому лицу, у которого соответствующее исключительное право возникло ранее»;

- заявка на регистрацию оспариваемого товарного знака подана 01.08.2001 году. Таким образом, исключительное право на оспариваемый товарный знак действует с 01.08.2001 года, то есть возникло на несколько лет ранее начала использования лицом, подавшим возражение, обозначения «Большая стирка»;

- факт использования ООО «Росхимпром» обозначения «Большая стирка» не означает, что у него возникло право на соответствующее коммерческое обозначение, так как подобное использование прямо противоречит положениям пункта 6 статьи 1252 и пункта 2 статьи 1539 Кодекса и нарушает права владельца товарного знака по свидетельству №230245;

- доводы ООО «Росхимпром» в отношении товаров 03 класса МКТУ не имеют отношения к рассматриваемому возражению;

- обозначение «Большая стирка» было введено в гражданский оборот правообладателем товарного знака «Большая стирка» как наименование телепередачи. Благодаря большой популярности телепередачи «Большая стирка» и многолетнему ее нахождению в эфире Первого канала, указанное словосочетание во многом ассоциируется у потребителя с конкретным развлекательным продуктом, кроме того, количество толкований и значений словосочетания «Большая стирка» очень велико, и, следовательно, нет оснований утверждать, что потребитель без дополнительных рассуждений и домысливания ассоциирует словосочетание «Большая стирка» напрямую с каким-либо товаром или услугой;

- словосочетание «Большая стирка» не может рассматриваться как описательное, так как не является прямым указанием на назначение или иные свойства какого-либо товара, его смысл не может быть понятен потребителю без дополнительного рассуждения и домысливания, в том числе, из-за множественности значений данного словосочетания;

- словосочетание «Большая стирка» носит исключительно фантазийный характер, в силу чего не может вводить потребителя в заблуждение.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №230245.

Изучив материалы дела и заслушав представителя правообладателя, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

В соответствии с постановлением от 26.03.2009 Пленума Верховного Суда Российской Федерации №5 и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации №29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, при рассмотрении возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку суды определяют основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на товарный знак.

Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными предоставления правовой охраны товарному знаку.

С учетом даты (01.08.2001) приоритета товарного знака по свидетельству №230245 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1, введенным в действие с 17.10.1992 (далее – Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента 29.11.1995, зарегистрированным Минюстом РФ 08.12.1995, № 989 (далее – Правила).

При этом порядок рассмотрения возражения осуществляется в соответствии с Кодексом.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заинтересованным лицом.

В соответствии с подпунктом 1) пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано

недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только элементов, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

Согласно пункту 2.3 (1.5) Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

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

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Согласно пункту 2.5.1 Правил к обозначениям, способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя, 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 потребителя в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №230245 является комбинированным и представляет собой стилизованное изображение фронтальной части стиральной машины в обрамлении вихревого потока, на фоне которого расположен словесный элемент «Большая стирка», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Словесные элементы расположены в две строки. Знак выполнен в белом, зеленом, красном, сером, синем, темно-синем, черном цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 28 и услуг 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42 классов МКТУ.

Коллегия, исследовав материалы возражения, отмечает следующее.

Поскольку приоритет оспариваемого товарного знака 01.08.2001, то, как указано выше в это время действовал Закон.

Законом не предусмотрено оспаривание товарных знаков в связи с существованием коммерческого обозначения, права на которое возникли ранее даты приоритета товарного знака.

Кроме того, к возражению не представлено документов, подтверждающих фактическую деятельность лица, подавшего возражение, в области оказания услуг, однородных услугам 35, 39 классов МКТУ, указанным в оспариваемом товарном знаке, и не пояснено, каким образом оспариваемый товарный знак препятствует хозяйственной деятельности лица, подавшего возражение. Довод о претензиях документально не подтвержден.

Таким образом, коллегия не усматривает, что лицо, подавшее возражение, доказало свою заинтересованность в оспаривании товарного знака по свидетельству №230245.

Отсутствие заинтересованности является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении возражения.

Анализ соответствия оспариваемого товарного знака требованиям пунктов 1, 3 статьи 6 Закона показал следующее.

Согласно словарно-справочным изданиям, словосочетание «Большая стирка» имеет следующие значения:

- какое-либо важное, большое мероприятие;
- Жарг. шк. Шутл. 1. Стиральная резинка. 2. Классный час. 3. Родительское собрание. 4. Педсовет, см. Интернет словари.

Словосочетание «Большая стирка» используется в различных областях. Например:

- Большая стирка - веселая игра для любителей сопоставлять, искать и находить (<http://www.twirpx.com/file/1654693/>);

- Большая стирка - мастерская по установке и ремонту посудомоечных и стиральных машин, газовых колонок, газовых плит, электро-плит, духовых шкафов и пр. (<http://bolschayastirka.ru/>);

- Большая стирка - художественный комедийный фильм 1968 года о вреде чрезмерного увлечения просмотром телевизионных программ (http://www.kinopoisk.ru/film/l_30714/);

- Большая стирка - рассказ Еремеева А.И., созданный в 1947 году, о приключениях двух сестер Белочки и Тamarочки (<http://feb-web.ru/feb/kle/kle-abc/ke5/ke5-5771.htm>).

Кроме того, по сведениям, полученным при запросе в поисковой строке Яндекс словосочетания «Большая стирка», было выявлено, что обозначение «Большая стирка» было введено в гражданский оборот как наименование телепередачи. Благодаря большой популярности телепередачи «Большая стирка» и многолетнему ее нахождению в эфире Первого канала, указанное словосочетание во многом ассоциируется у потребителя с конкретным развлекательным продуктом.

Учитывая изложенное, коллегия приходит к выводу, что в целом словосочетание «Большая стирка» имеет различную семантику, не является описательным, а является фантазийным и, следовательно, не может прямо характеризовать услуги 35, 39 классов МКТУ, указанные в перечне оспариваемой регистрации.

Отсутствие однозначной семантики у словесного элемента свидетельствует о том, что указанный элемент не может быть отнесен к обозначениям, являющимся ложными или способными ввести потребителя в заблуждение относительно оказываемых услуг.

Кроме того, довод о способности введения потребителей в заблуждение, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления об изготовителе. Такая способность может возникнуть в результате ассоциаций с иным производителем, основанных на предшествующем опыте.

Для вывода о возникновении такой ассоциации необходимо наличие доказательств, не только подтверждающих введение в гражданский оборот услуг со сходным обозначением иного производителя, но и подтверждение возникновения у потребителей ассоциативной связи между самими услугами и их производителем.

Однако, документов, подтверждающих факт того, что потребители принимают услуги, маркированные оспариваемым товарным знаком, за услуги лица, подавшего возражение, не представлено.

Таким образом, доводы возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №230245 требованиям, регламентированным пунктами 1, 3 статьи 6 Закона, являются недоказанными.

Довод, лица, подавшего возражение, о том, что «невозможно осуществлять производство стиральных порошков по 03, 05 классам МКТУ по свидетельству №508844 без оказания услуг 35 класса МКТУ (реализация стиральных порошков), которые приведены в перечне услуг, принадлежащего ООО «ТМК Брэнд» товарного знака по свидетельству № 230245», является несостоятельным, поскольку любой хозяйствующий субъект, на законных основаниях производящий товар, имеет право продавать или иным образом вводить этот товар в гражданский оборот. Указанное, подтверждается, в том числе, положениями пункта 2 статьи 1484 Кодекса.

С учетом изложенного, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №230245 противоречит требованиям пунктов 1, 3 статьи 6 Закона, следует признать неубедительным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.04.2015, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №230245.