

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, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.07.2016, поданное компанией «Юнилевер Н.В.», Нидерланды (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 575333, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2015711822 с приоритетом от 21.04.2015 зарегистрирован 20.05.2016 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №575333 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Солеперерабатывающая Компания», г.Иркутск (далее – правообладатель), в отношении товаров 01, 03, 05 классов МКТУ.

Domestic Lite Доместик Лайт

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

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.12.2015 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №575333 в отношении части товаров 01, 03 и 05 классов МКТУ, мотивированное тем, что, по мнению лица, подавшего возражение, правовая охрана оспариваемому товарному знаку была предоставлена в нарушение требований пунктов 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- в переводе с английского языка "domestic" обозначает "домашний, бытовой, отечественный". "Lite" в значении прилагательного переводится на русский язык как:

"легкий, облегченный, упрощенный". Как существительное "lite" имеет значение: "легкое пиво" <https://lingvolive.ru/translate/en-ru/lite> и др. Следовательно, оспариваемый товарный знак не обладает различительной способностью и является неохраноспособным, поскольку характеризует заявленные товары, указывая на их свойства / назначение и происхождение ("отечественные, бытовые, легкие в обращении") и/или их вид ("отечественное легкое пиво"). Правообладатель оспариваемого товарного знака непосредственно подтвердил его описательный характер: согласно представленному им описанию "словесное обозначение "DOMESTIC LITE" ("ДОМЕСТИК ЛАЙТ)" указывает на то, что маркируемый этим обозначением продукт производится на территории Российской Федерации и является легким в применении";

- компания «Юнилевер Н.В.» является правообладателем серии товарных знаков «DOMESTOS», включая: «DOMESTOS» по свидетельству № 210810 приоритет от 04.04.2000 г.; «ДОМЕСТОС» по свидетельству № 172170, приоритет от 12.09.1997 г.; «DOMESTOS» по свидетельству № 188534, приоритет от 17.06.1998 г.; «ДОМЕСТОС СВЕЖЕСТЬ АТЛАНТИКИ» по свидетельству № 302120, приоритет от 11.10.2004 г.; «DOMESTOS» по свидетельству № 210811, приоритет от 04.04.2000 г.; «DOMESTOS» по свидетельству № 260863, приоритет от 05.02.2002 г.; «DOMESTOS» международная регистрация № 600240, приоритет от 31.03.1993 г.; «DOMESTOS Protector» международная регистрация № 764396, приоритет от 04.05.2001 г.; «DOMESTOS TURBO ACTION» по свидетельству № 523230, приоритет от 25.06.2013 г.; «DOMESTOS УЛЬТРА СИЛА» по свидетельству № 544171, приоритет от 21.01.2014 г.; охраняемых в отношении товаров дезинфицирующей и чистяще-моющей категорий, относящихся к 3 и 5 классам МКТУ, включая "моющие средства, препараты и вещества для стирки; препараты для кондиционирования ткани; препараты для отбеливания; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; мыла; дезодоранты для личного пользования; средства для мытья рук; дезинфицирующие средства; гигиенические препараты; препараты для уничтожения сельскохозяйственных вредителей, насекомых и животных-вредителей; гербициды; бактерициды; паразитициды; инсектициды; средства для уничтожения сорняков; дезодоранты, за исключением предназначенных для личного пользования; препараты для освежения воздуха";

- оспариваемый товарный знак "Domestic Lite Доместик Лайт" по свидетельству № 575333 является сходным до степени смешения с серией вышеуказанных товарных знаков «DOMESTOS», «ДОМЕСТОС», принадлежащих компании «Юнилевер Н.В.», имеющих более ранний приоритет, поскольку, совпадающий элемент DOMEST (ДОМЕСТ)

выполняет основную различительную функцию в обозначении, т.к. расположен в начале, несет основную нагрузку, тогда как его вторая составляющая "LITE" ("легкий") является слабым описательным элементом, не обладающим различительной способностью для товаров 3, 5 классов, поскольку в Госреестре товарных знаков Российской Федерации зарегистрированы десятки товарных знаков, включающих элемент "lite", в отношении товаров 3 и 5 классов МКТУ. Оспариваемый товарный знак имитирует структуру построения части товарных знаков компании «Юнилевер Н.В.» серии «DOMESTOS», образованную по принципу DOMESTOS + дополнительный элемент (свидетельство № 544171, международная регистрация №764396);

- доминирующие элементы "Domestos - Domestic" имеют одинаковое количество слогов (3), при полном совпадении двух из них; имеет место полное совпадение ключевой корневой морфемы «DOMEST». Именно в корне, как известно, сосредоточено семантическое ядро словесной единицы. Суффиксы, окончания не играют особой роли при распознавании слов;

- сравниваемые товарные знаки «DOMESTOS» / «ДОМЕСТОС», принадлежащие компании «Юнилевер Н. В.» и «DOMESTIC LITE ДОМЕСТИК ЛАЙТ» вызывают сходные ассоциации, связанные с "домом", что обуславливается общей корневой морфемой «DOMEST» / «ДОМЕСТ»;

- исполнение оспариваемого товарного знака стандартным черным шрифтом в латинице и кириллице позволяет сделать вывод о наличии визуального сходства до степени смешения с серией товарных знаков «Юнилевер Н.В.»;

- товары 3 и 5 классов МКТУ, в отношении которых охраняется серия товарных знаков «DOMESTOS» компании «Юнилевер Н.В.», являются тождественными и/или однородными товарам 1, 3, 5 классов МКТУ оспариваемого обозначения ввиду того, что имеют одинаковое назначение, одинаковые свойства, обусловленные совпадающим составом входящих в них компонентов, едиными каналами реализации и общим кругом потребителей;

- оспариваемый товарный знак "Domestic Lite", в переводе "легкое отечественное пиво", указывает на вид товаров 32 класса МКТУ и, следовательно, является ложным в отношении всех зарегистрированных товаров 01, 03, 05 классов МКТУ;

- продукции компании «Unilever N.V.» под брендом «DOMESTOS» имеет высокую степень узнаваемости среди потребителей;

- доменное имя domestos.ru в русскоязычной зоне было зарегистрировано компанией «Юнилевер Н.В.» в 2000 г. С этого же года информация о чистящих, моющих и дезинфицирующих средствах «Domestos» размещается на одноименном веб-сайте, что свидетельствует об устойчивой сложившейся взаимосвязи между обозначением «DOMESTOS» и компанией Юнилевер Н.В.;

- в случае появления на рынке товара, маркированного оспариваемым обозначением, потребитель может быть введен в заблуждение и принять данный товар за товар компании «Юнилевер Н.В.»;

- компания «Юнилевер Н.В.» расценивает действия ООО "Солеперерабатывающая Компания" по регистрации товарного знака "DOMESTIC LITE ДОМЕСТИК ЛАЙТ" в отношении части товаров 1, 3, 5 классов МКТУ, лежащих вне сферы его деятельности, при полной осведомленности об исключительных правах лица, подавшего возражение, на серию известных товарных знаках «Domestos», как проявление одной из форм недобросовестной конкуренции. Подобные действия являются злоупотреблением правом и запрещены положениями пункта 2 статьи 10-bis «Парижской конвенции по охране промышленной собственности» и статьей 10 Кодекса;

- согласно сведениям ЕГРЮЛ, основным видом хозяйственной деятельности правообладателя оспариваемого товарного знака является "оптовая торговля солью" (т.е. оказание услуг 35 класса МКТУ по продаже товаров 30 класса МКТУ). Производство товаров 3, 5 класса МКТУ также не относится и к дополнительным видам деятельности общества. Реальный вид деятельности компании-правообладателя отражен не только в ее фирменном наименовании (ООО "Солеперерабатывающая Компания"), но и подтверждается зарегистрированными на ее имя товарными знаками в отношении товаров 30 и услуг 35 классов МКТУ: «100 морей», «Байкалочка», «Посольская».

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №575333 недействительным в отношении товаров 01 класса МКТУ «хлор, хлориды», товаров 03 класса МКТУ «мыла, мыла дезинфицирующие, соли для отбеливания, растворы для очистки, средства моющие, за исключением используемых для промышленных и медицинских целей, препараты для замачивания белья; препараты для чистки; препараты для чистки сточных труб; препараты для стирки; препараты отбеливающие для стирки; препараты для сухой чистки; пятновыводители; растворы для очистки» и товаров 05 класса МКТУ «антисептики; дезинфектанты, средства дезинфицирующие для гигиенических целей».

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

- Распечатки страниц словарей [1];
- Распечатка материалов заявки № 2015711822 [2];
- Сведения о некоторых регистрациях товарных знаков, включающих словесный элемент "lite" [3];
- Публикации об истории создания бренда «DOMESTOS» компанией «Юнилевер Н.В.» [4];
- Распечатка из словарей значения слова "хлор" [5];
- Информация по регистрации домена domestos.ru, распечатки с веб-сайта, публикации о продукции компании «Юнилевер», маркированной обозначением «DOMESTOS» [6];
- Сведения из ЕГРЮЛ о деятельности ООО "Солеперерабатывающая Компания" [7].

Правообладатель на заседание коллегии представил отзыва по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- согласно словарно – справочной литературе слово «DOMESTIC» имеет множество значений: семейный; домашний; внутренний; бытовой; ручной; слуга; прислуга. Слово «LITE» имеет значения: облегченный; несерьезный; упрощенный; усеченный; легкий; низкокалорийный, а также значение «легкое пиво»;

- оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 01 класса МКТУ в основном, для химических продуктов, предназначенных для использования в промышленных, научных целях и сельском хозяйстве, в том числе, входящих в состав товаров, относящихся к другим классам, в отношении товаров 03 класса МКТУ, в основном, препаратов для чистки и парфюмерно-косметических товаров, в отношении товаров 05 класса МКТУ, в основном, для фармацевтических препаратов и прочих препаратов для медицинских или ветеринарных целей. Назначение данных товаров не может быть использовано в качестве существительного «легкое пиво», а используется в качестве прилагательного со значениями «облегченный», «легкий»;

- из содержания обозначения оспариваемого товарного знака видно, что сочетание слов в его названии не указывает на вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность продукта, следовательно, его регистрация не нарушает запрет, установленный подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- обозначение «Domestic Lite Доместик Лайт» не содержит в себе конкретного современного или исторического, официального или неофициального, полного или

сокращенного наименования страны, городского или сельского поселения, местности или другого географического объекта, а также обозначения, производного от какого-либо такого наименования. Оно является абстрактным, поскольку не имеет смыслового значения в русском языке, не является производным от какого-либо «собственного имени» в значении, предназначенном для именования конкретного, вполне определённого предмета, выделяющего этот предмет из ряда однотипных предметов, в частности - географических названий;

- несостоятельно утверждение лица, подавшего возражение, о том, что обозначение представляет собой или содержит элементы, способные ввести потребителя в заблуждение относительно свойств товаров, их происхождения и изготовителя и является ложными и нарушает положения подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку им не указывается, какие именно элементы словесного обозначения «Domestic Lite Доместик Лайт» искажают сведения о свойствах, происхождении товара;

- оспариваемый товарный знак и противопоставленные товарные знаки, принадлежащие лицу, подавшему возражение, не являются сходными до степени смешения;

- утверждение заявителя о том, что товарные знаки группы «DOMESTOS» компании Юнилевер Н.В. и «Domestic Lite Доместик Лайт» вызывают сходные ассоциации, связанные с «домом», не имеет под собой никаких оснований;

- употребление в оспариваемом товарном знаке «Domestic Lite Доместик Лайт» английского слова «lite» с учетом товаров, в отношении которых он зарегистрирован, исключает его толкование в значении существительного и перевод на русский язык как «легкое пиво»;

- словесные элементы обозначений оспариваемого товарного знака и серия товарных знаков «DOMESTOS», несмотря на то, что имеют совпадения по количеству слогов, а также по корневой морфеме, начальной позиции обозначения, содержат различный набор звуков и букв: «доместик лайт» - «доместос», «доместос свежесть атлантики», «доместос ультра сила», что в свою очередь приводит к различному произношению обозначений;

- слова «доместик» и «доместос» являются многосложными, различия в постановке ударения исключают фонетическое сходство, например, произношение слова «доместос» с ударением на первый слог абсолютно не похоже на произношение слова «доместик» с ударением на последний слог;

- правообладатель не согласен с тем, что оспариваемый товарный знак способен ввести потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров, поскольку,

продукция «DOMESTOS» хорошо узнаваема и обладает большой различительной способностью.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №575333.

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

С учетом даты приоритета (21.04.2015) 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 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 (2.3.2.3.) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указания 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.

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.

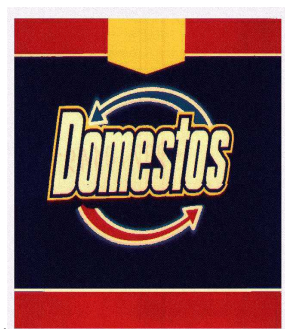
Domestic Lite **Доместик Лайт**

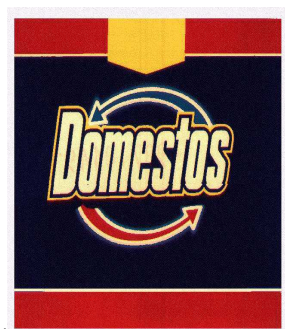
Оспариваемый товарный знак «»
по свидетельству №575333 с приоритетом от 21.04.2015 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов в две строки.

Противопоставленный товарный знак «DOMESTOS» по свидетельству 210810 [1] с приоритетом от 04.04.2002 является словесным, выполненным стандартным шрифтом латинского алфавита. Товарный знак зарегистрирован для товаров 03 класса МКТУ, указанных в регистрации.

Противопоставленный товарный знак «DOMESTOS» по свидетельству №210811 [2] с приоритетом от 04.04.2000 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «ДОМЕСТОС» по свидетельству №172170 [3] с приоритетом от 12.09.1997 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №188534 [4] с приоритетом от 17.06.1998 представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входит словесный элемент «DOMESTOS» выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в сочетании белого, красного, темно – синего, голубого и желтого цветов для товаров 03 и 05 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный товарный знак «ДОМЕСТОС СВЕЖЕСТЬ АТЛАНТИКИ» с приоритетом от 11/10/2004 по свидетельству №302120 [5] является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «DOMESTOS УЛЬТРА СИЛА» по свидетельству №544171 с приоритетом от 21.01.2011 [6] является словесным выполненным стандартным шрифтом буквами русского и латинского языков. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «DOMESTOS TURBO ACTION» по свидетельству №523230 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита [7]. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №260863 с приоритетом от 05.02.2002 является объемным, включающим в свой состав словесный элемент «DOMESTOS», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в сочетании зеленого, белого, синего, голубого, бежевого и красных цветов в отношении товаров 03, 05 и 21 классов МКТУ [8].

Противопоставленный знак «DOMESTOS» по международной регистрации №600240 с приоритетом от 31.03.1993 [9] является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Противопоставленный знак «DOMESTOS PROTECTOR» по международной регистрации №764396 с приоритетом от 04.05.2001 [10] является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 03, 05 и 21 классов МКТУ.

Одним из доводов возражения является несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку, в силу семантического значения слов, входящих в его состав, данное обозначение не обладает различительной способностью, так как указывает на место производство товаров (Россия). Кроме того, в возражении указано, что в силу значения слова «LITE» - «легкое пиво» обозначение характеризует товары, указывая на их свойства или вид товара (отечественно легкое пиво), и, следовательно, оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Так, в возражении указано, что словесный элемент «DOMESTIC» означает «домашний, бытовой, отечественный», а слово «LITE» в значении прилагательного переводится как «легкий, облегченный, упрощенный», а как существительное имеет значение «легкое пиво».

Анализ словарной литературы показал, что слово «Domestic» имеет несколько различных значений - как прилагательное «внутренний; отечественный; местный; национальный; домашний; бытовой; семейный; внутригосударственный; дворовой; ручной», как существительное «прислуга». Слово «LITE» это один из вариантов произношения слова «LIGHT» и означает «облегченный; легкий; упрощенный» (См. Англо – русский словарь, Государственное издательство иностранных и национальных словарей, Москва 1956).

Также следует констатировать, что слово «LITE» в значении «легкое пиво» не приведен ни в словаре <http://www.translate.ru/>, ни в словаре «OXFORD ENGLISH Dictionary», ни в вышеуказанном словаре «Англо – русский словарь, Государственное издательство иностранных и национальных словарей». Указанное значение слова «LITE» можно встретить в некоторых источниках, в качестве прилагательного с дополнительными существительными, например, «LITE FOOD» в отношении

низкокалорийной или диетической еды, «LITE ALCOHOL» для низкоалкогольных (легких) напитков, «LITE SWEETS» для сладостей с низким содержанием сахара.

Поскольку слова, входящие в состав оспариваемого товарного знака имеют множество значений, толкование смысла обозначения в целом требует рассуждений, домысливания, может вызывать в сознании потребителя различные представления, и, следовательно, не может быть воспринято однозначно, то есть не может являться прямым указанием товара, его свойств и назначения.

Таким образом, как указано выше, довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пунктов 1 и подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса является неубедительным.

Что касается приведенного в возражении довода о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, то коллегия установила следующее.

Оспариваемый товарный знак состоит из четырех слов «DOMESTIC LITE ДОМСТИК ЛАЙТ», однако запоминание обозначения происходит за счет начального элемента «DOMESTIC». Сходство с противопоставленной серией знаков, включающей словесный элемент «DOMESTOS» характеризуется совпадением начальной части «DOMEST». Усиливает сходство сравниваемых обозначений тот факт, что в состав противопоставленной серии входят товарные знаки, которые содержат дополнительные словесные элементы («ДОМЕСТОС СВЕЖЕСТЬ АТЛАНТИКИ» [5], «DOMESTOS УЛЬТРА СИЛА» [6], «DOMESTOS TURBO ACTION» [7], «DOMESTOS PROTECTOR» [10]), выполненные шрифтовыми единицами двух алфавитов – русского и английского.

При этом следует обратить внимание, что различные изобразительные элементы комбинированных товарных знаков [4,8] являются второстепенными с точки зрения выполнения индивидуализирующей функции знака, поскольку оба графических элемента представляют собой фон для словесного элемента «DOMESTOS». Все остальные противопоставленные товарные знаки выполнены, без какой либо графической проработки, буквами двух языков, что усиливает сходство по визуальному критерию.

Словесный элемент «DOMESTOS», образующий серию, не имеет лексического значения ни в одном из языков, а, как указано выше, слово «DOMESTIC» имеет множество значений, в том числе домашний, относящийся к дому. В связи с вышеизложенным, коллегия усматривает, что оспариваемый товарный знак и противопоставленные знаки, зарегистрированные для бытовых товаров по уходу за домом, имеющие в своем составе общую корневую морфему «DOMEST», сходны и по

семантическому признаку, поскольку характеризуются подобием заложенных идей и способны вызывать сходные ассоциации.

Коллегией было принято во внимание, Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 18 июля 2006 г. N 3691/06 (далее – Постановление Президиума ВАС), согласно которому 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 с начальной частью «DOMEST» – 12.09.1997). В результате потребитель идентифицирует товары, в первую очередь, по привычному ему общему элементу серии товарных знаков. Как правило, он руководствуется общим впечатлением (часто нечетким) о знаке, виденном ранее, не имеет возможности непосредственно сравнить знаки и проявляет меньшую осмотрительность, чем при выборе дорогих товаров.

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 однородности товаров, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, то коллегия отмечает следующее.

Оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 01, 03 и 05 классов МКТУ, а серия противопоставленных товарных классов зарегистрирована, в отношении товаров 03, 05 и 21 классов МКТУ.

Лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №575333 недействительным в отношении товаров 01 класса МКТУ «хлор, хлориды», товаров 03 класса МКТУ «мыла, мыла дезинфицирующие, соли для отбеливания, растворы для очистки, средства моющие, за исключением используемых для промышленных и медицинских целей, препараты для замачивания белья; препараты для чистки; препараты для чистки сточных труб; препараты для стирки; препараты отбеливающие для стирки; препараты для сухой чистки; пятновыводители; растворы для очистки», товаров 05 класса МКТУ «антисептики; дезинфектанты, средства дезинфицирующие для гигиенических целей».

Что касается товаров 01 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, то коллегия полагает, что данные товары не могут быть признаны однородными товарам 03 и 05 классов МКТУ, поскольку, они относятся к другому виду товаров, а именно химическим продуктам, предназначенным для

использования в промышленных, научных целях, в фотографии, сельском хозяйстве. К данному классу не относятся химические продукты, предназначенные для использования в медицине или в составе бытовых товаров.

В этой связи товары, подлежащие сравнению на предмет однородности, относятся к товарам 03 и 05 классов МКТУ.

Так, товары 03 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается признание правовой охраны недействительным «мыла, мыла дезинфицирующие, соли для отбеливания, растворы для очистки, средства моющие, за исключением используемых для промышленных и медицинских целей, препараты для замачивания белья; препараты для чистки; препараты для чистки сточных труб; препараты для стирки; препараты отбеливающие для стирки; препараты для сухой чистки; пятновыводители; растворы для очистки» однородны товарам 03 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [1, 3 – 10], поскольку относятся к моющим средствам, препаратам и веществам для стирки, препаратам для отбеливания, препаратам для чистки, мылам, соотносятся как род/вид, имеют одно назначение круг потребителей и условия реализации.

Товары 05 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается признание правовой охраны недействительным «антисептики; дезинфектанты, средства дезинфицирующие для гигиенических целей» однородны товарам 05 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [2, 5, 4, 8, 10] поскольку относятся к дезинфицирующим средствам, гигиеническим препаратам и соотносятся как род/вид, имеют одно назначение, круг потребителей.

Таким образом, в связи с установленным сходством сравниваемых обозначений, коллегия полагает, что маркировка однородных товаров сходными знаками обуславливает возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному лицу, что не соответствует действительности.

Учитывая изложенное, коллегия усматривает возможность ассоциирования оспариваемого товарного знака с противопоставленными знаками [1-10], и смешения этих средств индивидуализации в случае маркировки ими вышеуказанных товаров 03 и 05 классов МКТУ, и, следовательно, несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

Анализ представленных лицом, подавшим возражение, материалов показал, что данное лицо является производителем линейки широко известной продукции – моющих и чистящих средств, маркированных, в том числе обозначением «DOMESTOS».

История «Domestos» началась в 1929 году, когда Уильф Хендле создал средство для борьбы с микробами в доме. Компания «Unilever» приобрела эту торговую марку в 1960 году, а в 1961 году было начато промышленное производство «Domestos» в Великобритании. В конце 1970-х — начале 1980-х годов была разработана формула густого геля.

На российском рынке компания «Unilever» с 1997 года. Компания «Unilever» широко рекламирует свою продукцию в различных СМИ.

Коллегией была принята во внимание популярность и распространенность продукции «DOMESTOS», а также принадлежность знаков [1-10] одной компании (серия знаков), основной сферой деятельности которой является производство и реализация широкого ассортимента моющих и чистящих средств (См. доводы лица, подавшего возражение).

Учитывая известность обозначения «DOMESTOS», его популярность и узнаваемость в отношении товаров, относящихся к моющим и чистящим средствам, коллегия усматривает возможность возникновения у потребителей ошибочного представления о том, что товары, относящиеся к 03 и 05 классам МКТУ, маркированные оспариваемым товарным знаком, принадлежат лицу, подавшему возражение, или их производитель имеет экономические связи с лицом, подавшим возражение. Тем более, что эти товары сравнимы по своему виду, назначению и реализуются на одном товарном рынке.

Таким образом, довод возражения о несоответствии оспариваемого знака по свидетельству № 575333 требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса для данных товаров следует признать правомерным.

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

удовлетворить возражение, поступившее 19.07.2016, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №575333 недействительным, в отношении товаров 03 класса МКТУ «мыла, мыла дезинфицирующие, соли для отбеливания, растворы для очистки, средства моющие, за исключением используемых для промышленных и медицинских целей, препараты для замачивания белья; препараты для чистки; препараты для чистки сточных труб;

препараты для стирки; препараты отбеливающие для стирки; препараты для сухой чистки; пятновыводители; растворы для очистки», товаров 05 класса МКТУ «антисептики; дезинфектанты, средства дезинфицирующие для гигиенических целей».