

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

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 возражение, поступившее 03.05.2017 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное ООО Челябинский Завод Бытовой Химии «Визирь Компани», г. Челябинск (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №580761, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2015719653 с приоритетом от 29.06.2015 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 14.07.2016 за №580761 в отношении товаров 03 класса МКТУ, приведенных в перечне свидетельства, на имя Рыченковой Нины Георгиевны, г. Новосибирск (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №580761 представляет собой



комбинированное обозначение , включающее словесный элемент «MR.SANITAR», выполненный буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом, и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения мужчины. Знак охраняется в белом, черном, синем, светло-коричневом цветовом сочетании.

В поступившем 03.05.2017 возражении изложено мнение о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пунктов 3(1), 6 статьи 1483 Кодекса.

Основные доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарным знаком

САНИТАР

по свидетельству №319144, имеющим более ранний приоритет (11.05.2005), зарегистрированным на имя лица, подавшего возражение, в отношении однородных товаров;

- заявитель полагает, что в оспариваемом товарном знаке сильным элементом является слово «SANITAR», в то время как обозначение «MR» является слабым элементом. Таким образом, сходство сравниваемых обозначений, по мнению лица, подавшего возражение, обусловлено полным фонетическим совпадением сильных элементов сравниваемых обозначений «САНИТАР» – «SANITAR»;

- противопоставленный товарный знак, зарегистрированный задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака, активно используется ООО Челябинский Завод Бытовой Химии «Визирь Компани». Продукция, маркируемая обозначением «САНИТАР», широко представлена во всех регионах Российской Федерации. Объем производимой и реализуемой продукции составляет более 200 000 единиц. Сведения о производимой продукции представлены в сети Интернет на сайте завода <http://www/chzbh.ru/>;

- с учетом изложенного задолго до даты приоритета оспариваемой регистрации обозначение «САНИТАР» в отношении товаров 03 класса МКТУ получило известность среди потребителей и ассоциировалось исключительно с ООО Челябинский Завод Бытовой Химии «Визирь Компани», в этой связи использование оспариваемого товарного знака способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя;

- заинтересованность лица, подавшего возражения, в подаче настоящего возражения обусловлена тем, что ООО Челябинский Завод Бытовой Химии «Визирь Компани» является правообладателем товарного знака по свидетельству №319144, с которым оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения, а также осуществляет деятельность по производству и реализации товаров 03 класса МКТУ, однородных товарам оспариваемой регистрации.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №580761 недействительным полностью.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, были представлены следующие материалы:

1. Копия Устава ООО Челябинский Завод Бытовой Химии «Визирь Компани» 2011г;
2. Копия Протокола собрания учредителей о назначении директора ООО Челябинский Завод Бытовой Химии «Визирь Компани» от 18.01.2013;
3. Сведения о товарном знаке по свидетельству №319144;
4. Сведения о товарном знаке по свидетельству №580761;
5. Скриншот страниц с сайта <http://www.chzbh.ru/>;
6. Скриншот страниц с сайта <http://www.nzbh.ru/>;
7. Брошюра ООО Челябинский Завод Бытовой Химии и Косметики «Визирь Компани».

Правообладатель товарного знака по свидетельству №580761, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- между сравниваемыми знаками отсутствует сходство до степени смешения;
- с точки зрения фонетики сравниваемые обозначения отличаются количеством букв, слогов, составом гласных и согласных, фонетической длиной;
- визуально сравниваемые обозначения также несходны, поскольку производят несходное зрительное впечатление за счет разного словесного и буквенного состава, разного композиционного решения, а именно выполнения словесных элементов буквами разных алфавитов, наличием изобразительного элемента в оспариваемом знаке и цветового решения;
- сравниваемые обозначения отличаются по семантическому фактору сходства, так как в них заложены разные смысловые оттенки. Так, согласно словарно-справочным источникам информации «санитар» - это младший медицинский работник без специального образования, который занимается уборкой помещения в лечебно-

профилактических учреждениях и гигиеническим уходом за больными. Кроме того, элемент «санитар» ввиду его семантики имеет слабую различительную способность для товаров 03 класса МКТУ, предназначенных для санитарно-технических нужд. В оспариваемом знаке элемент «MR. SANITAR» в совокупности с изобразительным элементом в виде стилизованного мужчины, создает ассоциацию с вымышленным супер-героем, который легко справляется с задачами по уборке помещений, обеспечивая чистоту и уют в доме. Поскольку слово «SANITAR» не имеет прямого перевода на русский язык, в данном случае оно воспринимается как вымышленная фамилия супер-героя;

- кроме того правообладатель отмечает, что из приложенных к возражению материалов следует, что продукция лица, подавшего возражение, маркируется обозначением «SANITAR», т.е. фактически используется обозначение, существенно отличающееся от зарегистрированного товарного знака, и, следовательно, не доказано активное использование товарного знака №319144 «САНИТАР» и его узнаваемость среди потребителей;

- вместе с тем, правообладатель отмечает, что продукция, маркируемая оспариваемым товарным знаком по свидетельству №580761, производится под контролем правообладателя компанией ООО «Новосибирский завод бытовой химии» (далее - ООО «НЗБХ»). Оспариваемый товарный знак интенсивно используется правообладателем на обширной территории Российской Федерации и стран СНГ, рекламируется в различных рекламных материалах и в СМИ на протяжении длительного периода времени, что способствует узнаваемости данного обозначения, среди потребителей.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №580761.

К отзыву были представлены следующие материалы:

8. Учредительные документы ООО «НЗБХ» и ИП Рыченковой;
9. Расшифровка кодов по общероссийским классификаторам предприятий и организаций;
10. Распечатки с сайта <http://www.nzbh-nsk.ru/> сведений об ООО «НЗБХ»;

11. Свидетельства о государственной регистрации выпускаемой продукции бытовой химии, Декларации соответствия;

12. Сведения об участии ООО «НЗБХ» в международном выставочном форуме «ИнтерЭкспо - 2017», в благотворительных мероприятиях;

13. Сведения о проведении ООО «НЗБХ» тематических конкурсов, квестов, акций, розыгрышей в целях продвижения своей продукции;

13. Сведения из сети Интернет рекламного характера об ООО «НЗБХ» и выпускаемой продукции;

14. Распечатки из сети Интернет сведений, касающихся отзывов и комментариев пользователей продукции, маркируемой «Mr. Sanitar».

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (29.06.2015) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №580761 включает в себя 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 Минюстом России 25.03.2003 №4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно подпункту 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 ложными или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с требованиями 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 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с требованиями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пункте 14.4.2.2 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2. Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Согласно требованиям пункта 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №580761 может быть подано заинтересованным лицом.

ООО Челябинский Завод Бытовой Химии «Визирь Компани», обосновывая свою заинтересованность при подаче возражения, указало, что является обладателем более раннего исключительного права на товарный знак по свидетельству №319144, с которым оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения, а также осуществляет деятельность в той же сфере, что и правообладатель оспариваемого товарного знака.

Принимая во внимание изложенное, коллегия сделала вывод о наличии заинтересованности ООО Челябинский Завод Бытовой Химии «Визирь Компани» в подаче возражения против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №580761 представляет собой



комбинированное обозначение , включающее словесный элемент «MR.SANITAR», выполненный буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом, и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения мужчины. Знак охраняется в белом, черном, синем, светло-коричневом цветовом сочетании в отношении товаров 03 класса МКТУ «абразивы; антинакипины бытовые; антистатика бытовые; вещества ароматические [эфирные масла], используемые в качестве средства бытовой химии; вещества ароматические для отдушивания белья; вода ароматическая, используемая в качестве средства бытовой химии; красители для белья; красители для воды в туалете; масла эфирные, используемые в качестве средства бытовой химии; масла, используемые как очищающие средства; мел для чистки; мыла; мыла дезинфицирующие; мыла дезодорирующие; мыла для бритья; мыла для оживления оттенков тканей; мыла кусковые; мыла туалетные; препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для замачивания белья;

препараты для лощения [подкрахмаливания] тканей; препараты и вещества для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; препараты для придания блеска белью, используемые в качестве средства бытовой химии; препараты для смягчения белья при стирке; препараты для стирки; препараты для чистки; препараты для сухой чистки; препараты для удаления красок; препараты для удаления лаков; препараты для удаления ржавчины; препараты для чистки обоев; препараты для чистки сточных труб; препараты химические бытовые для оживления красок при стирке белья; растворы для очистки; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; салфетки, пропитанные специальными средствами для чистки, полирования, обезжиривания различных поверхностей; сода для отбеливания; сода для стирки, чистки; соли для отбеливания, используемые в качестве средства бытовой химии; спирт нашатырный [моющее, очищающее средство]; средства для выведения пятен; средства моющие [за исключением используемых для промышленных и медицинских целей]; средства для мытья посуды; средства обезжиривающие [за исключением используемых в промышленных целях]; тряпки для уборки, пропитанные моющими средствами; щелок содовый, используемый в качестве средства бытовой химии».

Согласно доводам лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №319144.

Противопоставленный знак по свидетельству №319144 с приоритетом от 11.05.2005 (срок действия регистрации продлен до 29.06.2025) представляет собой

словесное обозначение **САНИТАР**, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ «абразивы; жидкости для чистки стекол, в том числе ветровых; красители для воды в туалете; масла, используемые как очищающие средства; масло терпентинное для обезжиривания; мыла, мыла дезинфицирующие; мыла кусковые, туалетные; мыла лечебные, пасты для полирования; пасты, зубные порошки; препараты для гигиенических целей, относящиеся к категории парфюмерно-косметических; туалетные принадлежности,

препараты для замачивания белья, препараты для лощения (подкрахмаливания) тканей, препараты для полирования или придания блеска, препараты для придания блеска белью, препараты для смягчения белья при стирке, препараты для стирки, препараты для сухой чистки, препараты для удаления красок, препараты для удаления лаков, препараты для удаления паркетного воска, препараты для удаления ржавчины, препараты для чистки, препараты для чистки сточных труб, препараты химические бытовые для оживления красок при стирке белья, растворы для очистки, сода для отбеливания; сода для стирки, чистки; соли для отбеливания, спирт нашатырный (моющее, очищающее средство), средства для выведения пятен, средства моющие (за исключением используемых для промышленных и медицинских целей), средства обезжиривающие (за исключением используемых в промышленных целях), шампуни для мытья комнатных животных».

В ходе сравнительного анализа было установлено следующее.

В оспариваемом товарном знаке основную индивидуализирующую нагрузку несет словесный элемент «SANITAR», поскольку элемент «MR.» обладает слабой различительной способностью, в силу его частого использования в товарных знаках, правовая охрана которым предоставлена, в том числе, в отношении товаров 03 класса МКТУ (например, зарегистрированные товарные знаки: «MR.PROPER» по свидетельству №119511, «MR.MUSCLE» по свидетельству №140442, «MR.TWISTER» по свидетельству №450268, «МИСТЕР КРЯК» по свидетельству №419605, «МИСТЕР МИНУТКА» по свидетельству №287329 и др.).

При этом следует отметить, что в комбинированных товарных знаках основным элементом является словесный элемент, поскольку он легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

С точки зрения фонетики оспариваемый знак содержит в своем составе словесный элемент «SANITAR», фонетически сходный с противопоставленным знаком «САНИТАР», что свидетельствует о фонетическом вхождении одного обозначения в другое и, следовательно, о сходстве сравниваемых обозначений по фонетическому фактору сходства.

Что касается семантического фактора сходства, то следует отметить, что сравниваемые обозначения несут одинаковую смысловую нагрузку ввиду нижеследующего.

В оспариваемом товарном знаке словесный элемент «SANITAR» для среднего российского потребителя, скорее всего, может восприниматься как транслитерация слова «САНИТАР» (медицинский работник, в обязанности которого входит, в частности, санитарно-гигиеническое обслуживание помещения, см. сайт <http://dic.academic.ru/>). Такому восприятию способствует наличие в оспариваемом товарном знаке изображения мужчины и элемента «MR.» (Согласно словарно-справочным источникам информации «Mr.» это сокращение от слова *mister* (обращение к мужчине или вежливое упоминание о нем, например, мистер президент, см. сайт <http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1620320>).

В силу указанного сравниваемые обозначения будут вызывать у потребителя сходные смысловые ассоциации, связанные с санитаром. Указанное может также подтверждаться доводами правообладателя, согласно которым оспариваемый товарный знак в целом вызывает ассоциацию с вымышленным мужчиной, который легко справляется с задачей по уборке помещений.

Что касается визуального признака сходства, то следует отметить, что между сравниваемыми обозначениями имеются отдельные визуальные различия, однако совпадение наиболее сильных словесных элементов оспариваемого и противопоставленного знаков свидетельствует о сходстве сравниваемых знаков в целом.

Сравнение перечней товаров с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые товары 03 класса МКТУ однородны, поскольку либо идентичны, либо относятся к одному роду товаров (препараты для стирки, чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки, либо товары для гигиенических и косметических целей), имеют одно назначение (для стирки и уборки, уход за кожей), один круг потребителей (потребители моющих и чистящих средств и косметических товаров), один рынок сбыта (хозяйственных товаров).

При определении однородности товаров коллегия также учитывала, что сопоставляемые товары относятся к товарам широко потребления, низкой ценовой

категории, а сравниваемые товарные знаки включают сходные словесные элементы, в связи с чем вероятность смешения является более высокой.

Таким образом, утверждение лица, подавшего возражение, о несоответствии товарного знака по свидетельству №580761 положениям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать правомерным.

Анализ соответствия товарного знака по свидетельству №580761 требованиям, установленным пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

Обозначение может быть признано способным ввести в заблуждение потребителей относительно изготовителя товаров на основании возникновения у них устойчивой ассоциативной связи товаров, маркированных таким обозначением, с конкретным лицом, возникшей до даты приоритета оспариваемого обозначения.

Анализ материалов возражения показал следующее.

Устав [1] содержит перечень видов деятельности, которые может осуществлять ООО Челябинский Завод Бытовой Химии «Визирь Компани», но не доказывает осуществление фактической деятельности обществом.

В скриншотах с сайта <http://www/chzbh.ru/> [5], которые распечатаны 02.05.2017, т.е. после даты приоритета оспариваемой регистрации, содержится информация о товарах, маркируемых другими обозначениями «SUPER «SANITAR»; «HOME SANITAR «UNIVERSAL»; «HOME SANITAR «PROCHIST»; «HOME SANITAR «SANITAR».

В брошюре [7] отсутствует дата ее публикации.

Что касается довода лица, подавшего возражение, о ежегодном производстве продукции под обозначением «САНИТАР» в объеме 200 000 единиц, то он не подтвержден представленными в возражении документами.

Таким образом, данные материалы не могут свидетельствовать о длительном и интенсивном использовании товарного знака «САНИТАР» в отношении товаров 03 класса МКТУ и, следовательно, об известности у российского потребителя продукции, маркированной этим обозначением, до даты приоритета оспариваемой регистрации.

Иных материалов, свидетельствующих о производстве товаров 03 класса МКТУ, маркированных обозначением, сходным с оспариваемым товарным знаком, лицом, подавшим возражение, представлено не было.

С учетом изложенного, у коллегии отсутствуют основания для вывода о том, что у российского потребителя до даты приоритета оспариваемого товарного знака сложилась устойчивая ассоциативная связь оспариваемого обозначения с лицом, подавшим возражение, и, следовательно, довод возражения о несоответствии товарного знака по свидетельству №580761 пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса является недоказанным.

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

удовлетворить возражение, поступившее 03.05.2017, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №580761 недействительным полностью.