

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 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 09.06.2017 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 583382, поданное Дак Глобал Лайсензинг АГ, Швейцария (СН) (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака с приоритетом от 10.04.2015 по заявке № 2015710386 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 09.08.2016 за № 583382. Товарный знак зарегистрирован на имя Общества с ограниченной ответственностью «АВАЛОН», Московская область (далее – правообладатель), в отношении товаров 03 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Оспариваемый товарный знак является комбинированным, включает словесный элемент «Мистер утенок» и расположенный над ним изобразительный элемент, представляющий собой анимационного персонажа в виде утки, размещенного в проеме в форме окружности.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.06.2017, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 583382 произведена в нарушение требований, установленных пунктами 3 (1), 6 (2) и 9 (1) статьи 1483 Кодекса.

Возражение основано на следующих доводах:

- лицо, подавшее возражение, является владельцем товарных знаков по свидетельствам №№ 295713, 438774, 438798, 98370, 99028, 440917, 156262, 247765, зарегистрированных, в частности, для товаров 03, 05, 21 классов МКТУ, а также знаков по международным регистрациям №№ 605012, 1245126, 1245127, 606719 (правовая охрана предоставлена знаку № 605012 для товаров: 03 – препараты, обладающие дезинфицирующими свойствами, для чистки туалетов; 05 – дезинфицирующие средства для санитарных целей, дезодоранты, за исключением предназначенных для личного пользования; знаку № 1245126 для товаров: 03 – препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; отбеливающие препараты и другие вещества для использования на тканях; мыло; моющие средства, кроме предназначенных для использования в производстве, в медицине; одноразовые салфетки, пропитанные химическими продуктами или соединениями для домашнего использования или для уборки; ткани, пропитанные раствором или моющим средством для чистки; 05 – бактерицидные и дезинфицирующие продукты; дезинфицирующие средства для гигиены, освежители воздуха; 21 – домашняя или кухонная утварь и посуда (не из драгоценных металлов) для чистки, полирования, обезжиривания, отшлифовки и полировки; губки для домашнего использования; щетки (за исключением кистей); швабры; тряпки для уборки; знаку № 1245127 для товаров: 03 – препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; отбеливающие препараты и другие вещества для использования на тканях; мыло; моющие средства, кроме предназначенных для использования в производстве, в медицине; одноразовые салфетки, пропитанные химическими продуктами или соединениями для домашнего использования или для уборки; ткани, пропитанные раствором или моющим средством для чистки; 05 – бактерицидные и дезинфицирующие продукты;

дезинфицирующие средства для гигиены, освежители воздуха; 21 – домашняя или кухонная утварь и посуда (не из драгоценных металлов) для чистки, полирования, обезжиривания, отшлифовки и полировки; губки для домашнего использования; щетки (за исключением кистей); швабры; тряпки для уборки; знаку № 606719 для товаров: 03 – препараты для чистки туалетов, содержащие дезинфицирующие вещества; 05 – дезинфицирующие средства, освежители воздуха);

- оспариваемый товарный знак зарегистрирован в нарушение требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения с товарными знаками лица, подавшего возражение, по графическому и смысловому признакам сходства словесных обозначений;

- оспариваемый товарный знак со словесным элементом «Мистер утенок» по фонетическому критерию сходен с товарными знаками лица, подавшего возражение, по свидетельствам №№ 295713, 438774, 438798, поскольку в этих товарных знаках совпадает доминирующий и наиболее узнаваемый элемент «утенок» (в оспариваемом знаке слово «Мистер» является лишь формой обращения к лицу мужского пола и не придает обозначению качественно нового звучания, в противопоставленных знаках слово «Туалетный» для товаров 03 класса МКТУ (в том числе дезинфицирующих средств) не может обладать сильной различительной способностью);

- оспариваемый товарный знак и товарные знаки лица, подавшего возражение, производят на потребителя одинаковое общее зрительное впечатление за счет совпадения в них словесного элемента «утенок», который обладает наиболее сильной различительной способностью в сравниваемых обозначениях, а также за счет аналогичного изображения утки;

- в оспариваемом товарном знаке и в товарных знаках лица, подавшего возражение, заложены одинаковые понятия и идеи, поскольку противопоставляемые знаки содержат в своем составе словесное обозначение «Туалетный утенок»/ «TOILET DUCK», образующее серию товарных знаков одного лица, при этом доминирующим элементом является слово «утенок»/ «DUCK» (англ. «duck» – утка), а в оспариваемом товарном знаке словесный элемент «Мистер» семантически

нейтрален, не придает словесному элементу «утенок» (и, как следствие, всему оспариваемому обозначению) какой-то новый смысл, отличный от смысла товарных знаков лица, подавшего возражение;

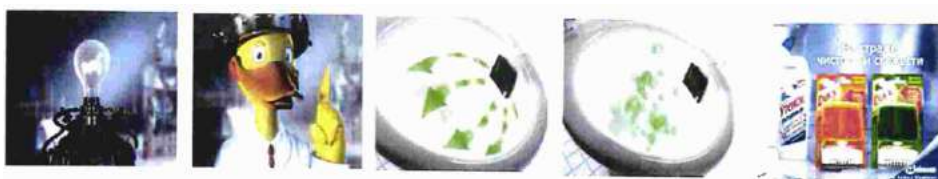
- все товары, в отношении которых зарегистрировано оспариваемое обозначение, являются однородными товарам, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки лица, подавшего возражение, так как большинство из них имеет такие же потребительские свойства и функциональное назначение (чистка, мойка, уборка), зачастую являются взаимодополняемыми либо взаимозаменяемыми по отношению друг к другу, а также имеют те же условия реализации и круг потребителей, что и товары, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки лица, подавшего возражение;

- оспариваемый товарный знак зарегистрирован в нарушение требований, установленных пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса, поскольку способен ввести потребителей в заблуждение в отношении изготовителя товаров и места производства, так как на дату подачи заявки № 2015710386 на российском рынке была известна и популярна продукция лица, подавшего возражение;

- принимая во внимание широкую распространенность и известность товаров лица, подавшего возражение, на российском рынке, потребители могут принять товары 03 класса МКТУ, маркированные оспариваемым обозначением, за товары, производимые лицом, подавшим возражение, или по его лицензии, что не соответствует действительности;

- товары, маркированные товарным знаком «Туалетный утенок» (моющие и дезинфицирующие средства), появились на российском рынке более 15 лет назад и сразу же приобрели популярность;

- в рекламных роликах продукции лица, подавшего возражение, используется анимационный персонаж утенка, «скрин-шоты» из рекламных роликов:



ID 298316 (дата выхода рекламного ролика 19 августа 2002 г.);



ID 387326 (дата выхода рекламного ролика 1 октября 2003 г.);



ID 802038 (дата выхода рекламного ролика 18 сентября 2006 г.);

- изображение утенка, изобретенное и разработанное лицом, подавшим возражение, впервые появилось в рекламных роликах на российских телеканалах в августе 2002 года, данное изображение активно использовалось в рекламе и в последующие годы, в связи с чем можно сделать вывод о том, что вышеуказанное обозначение активно использовалось для продвижения продукции лица, подавшего возражение, в течение более чем 13 лет до даты подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака, стало хорошо узнаваемо российскими потребителями и вызывает ассоциации исключительно с продукцией лица, подавшего возражение;

- на российском рынке образовалась целая серия товаров, маркируемых товарным знаком «Туалетный утенок», реализуемых в крупнейших розничных сетях по всей России, а также через Интернет-магазины;

- продукт «Туалетный утенок» приобрел широкую популярность на российском рынке: в сети Интернет содержится большое количество отзывов, рекомендаций, обсуждений продукта «Туалетный утенок»;

- за счет того, что оспариваемый товарный знак содержит словесный элемент «утенок», семантически тождественный словесным элементам «утенок»/«DUCK» товарных знаков лица, подавшего возражение, а также графический элемент (изображение утенка), вызывающий общие ассоциации с образом утенка, активно используемого лицом, подавшим возражение, при продвижении своей продукции «Туалетный утенок», риск введения потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров 03 класса МКТУ представляется более чем вероятным;

- учитывая, что товарные знаки «Туалетный утенок», «DUCK» (и другие вышеуказанные) представляют собой серию товарных знаков, у потребителей может

сложиться впечатление, что оспариваемое обозначение является очередным товарным знаком лица, подавшего возражение;

- существует крайне высокий риск того, что потребители поневоле могут приобрести товары, произведенные правообладателем, полагая, что данные товары произведены лицом, подавшим возражение, или его родственными предприятиями;

- регистрация оспариваемого товарного знака произведена также в нарушение требований пункта 9 статьи 1483 Кодекса, поскольку образ утки, используемый



лицом, подавшим возражение, в рекламных роликах (



), впервые появившийся на российских телеканалах в 2002 году, является объектом авторских и имущественных прав, принадлежащих лицу, подавшему возражение;

- по утверждению самого правообладателя, принадлежащее ему объемное обозначение является сходным с обозначениями лица, подавшего возражение, что подтверждается поданным им обращением, касающимся регистрации на имя лица, подавшего возражение, обозначения по заявке № 2016733411;

- изображение утенка в оспариваемом товарном знаке является переработкой изобразительного элемента в виде утенка, являющегося объектом авторского права лица, подавшего возражение, воспроизводит известное российским потребителям обозначение, является нарушением исключительного права на произведение на основании положений пункта 1 статьи 1270 Кодекса;

- с целью выявления характера сравнительного восприятия потребителями Москвы обозначений со словесными элементами «Туалетный утенок» и «Мистер Кряк», использующихся для маркировки средств по уходу за туалетом, с точки зрения их сходства до степени смешения, группой ученых-социологов Социологического факультета МГУ им. Ломоносова под руководством зав. кафедрой методологии социологических исследований профессора Ю.П. Аверина в

сентябре 2016 г. был проведен социологический опрос потребителей Москвы в возрасте от 18 лет и старше по специально разработанной анкете;

- по результатам социологического опроса были сделаны, в том числе, следующие выводы: форма бутылки продукции правообладателя ассоциируется абсолютным большинством потребителей (67,4 %) с упаковкой средств по уходу за туалетом «Туалетный утенок»; обозначение «Туалетный утенок», использующееся для маркировки средств по уходу за туалетом, обладает очень высоким уровнем известности среди потребителей Москвы (96,9 %), обозначение со словесным элементом «Мистер Кряк», использующееся для маркировки средств по уходу за туалетом, обладает низким уровнем известности среди потребителей Москвы (37,2 %); почти все потребители (93,5 %) считают, что обозначение «Мистер Кряк» сходно с обозначением «Туалетный утенок».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 583382 недействительным в отношении всех товаров 03 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- (1) распечатки сведений о товарных знаках по свидетельствам №№ 295713, 438774, 438798, 98370, 99028, 440917, 156262, 247765 и знаках по международным регистрациям №№ 605012, 1245126, 1245127, 606719, принадлежащих лицу, подавшему возражение;
- (2) распечатка сведений о товарном знаке по свидетельству № 583382;
- (3) распечатка из электронного словаря Мультитран по запросу «duck»;
- (4) распечатки из сети Интернет, касающиеся товаров «Туалетный утенок» на российском рынке в 2003-2004 гг.;
- (5) письмо компании Mediascope и отчет «Мониторинг рекламной кампании на телевидении»;
- (6) копия публикации из Реестра продукции, прошедшей государственную регистрацию (Роспотребнадзор);
- (7) распечатки предложений Интернет-магазинов и результатов поиска в системах Яндекс и Google по запросу «Туалетный утенок купить»;

- (8) распечатки отзывов, касающихся товаров «Туалетный утенок»;
- (9) распечатка результатов поиска в системах Яндекс и Google по запросу «Туалетный утенок»;
- (10) копия обращения правообладателя, поданного в отношении заявки лица, подавшего возражение;
- (11) копия аналитического отчета по итогам социологического опроса потребителей Москвы «Характер сравнительного восприятия обозначений «Туалетный утенок» и «Мистер Кряк», использующихся для маркировки средств по уходу за туалетом».

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, представил отзыв по его мотивам, доводы которого сводятся к следующему:

- по мнению правообладателя, оспариваемый товарный знак не сходен с противопоставленными товарными знаками ни фонетически, ни семантически, ни графически;

- несмотря на наличие словесного элемента «утенок» в оспариваемом товарном знаке и товарных знаках по свидетельствам №№ 295713, 438774, 438798, фонетическое сходство этих товарных знаков не достигается, так как первые слова («Туалетный» и «Мистер»), на которых акцентируется внимание, различны, словосочетания имеют разное количество слогов, звуков;

- правообладатель не оспаривает наличие серии знаков, объединенных словосочетанием «Туалетный утенок», однако, считает оспариваемый товарный знак семантически несходным с указанной серией;

- изобретенное словосочетание «Туалетный утенок» является фантазийным (утенок – птенец утки, туалетный – прилагательное от слова туалет, означающего одежда, наряд, приведение в соответствие своего внешнего вида, помещение для удовлетворения естественных потребностей), словосочетание «Мистер утенок» является юмористическим, поскольку слово «Мистер», употребляемое по отношению к животному, причем «птенца», а не взрослой особи, придает

словосочетанию качественно иной смысл, по сравнению со смыслом составляющих его слов;

- доводы лица, подавшего возражение, о доминирующей роли словесного элемента «утенок» являются необоснованными, а лицо, подавшее возражение, не единственный правообладатель товарных знаков со словесным элементом «утенок», зарегистрированных в отношении товаров 03 класса МКТУ;

- по мнению правообладателя, словосочетания «Туалетный утенок» и «Мистер утенок» являются неделимыми, обладают абсолютно разным оригинальным смысловым значением;

- сравниваемые товарные знаки не имеют графического сходства, следовательно, в целом не ассоциируются друг с другом;

- оспариваемый товарный знак не сходен до степени смешения с товарными знаками «DUCK» (свидетельство № 440917, международная регистрация № 605012), а также с товарными знаками, включающими словесный элемент «DUCK» / «ДАК» (свидетельства №№ 99028, 98370, международная регистрация № 1245126) ввиду использования слов на разных языках, которые невозможно перепутать фонетически;

- слово «DUCK» имеет множество значений (утка, утиное мясо, голубушка, душка, парень, грузовик-амфибия, ныряние, окунание, нырять, окунаться, быстрое наклонение головы, грубое полотно, парусина, увертываться), поэтому неверно говорить о семантическом сходстве товарных знаков по свидетельствам № 440917, 99028, 98370, знаков по международным регистрациям №№ 605012, 1245126 с оспариваемым обозначением со словесным элементом «Мистер утенок»;

- оспариваемый товарный знак не сходен до степени смешения с товарными знаками, содержащими изображение утки (свидетельства №№ 156262, 247765, международные регистрации №№ 606719, 1245127), поскольку они производят различное зрительное впечатление за счет различия внешней формы и характера изображений;

- использование изображения водоплавающих птиц (их частей) не приводит к сходству знаков до степени смешения, так как существует большое количество

товарных знаков, охраняемых для товаров 03 класса МКТУ, в том числе чистящих и

моющих средств, которые содержат изображения водоплавающих птиц ( ,



– товарные знаки по свидетельству № 522774, по международным регистрациям №№ 893522, 903240, по свидетельствам №№ 423354, 334615, 172778; или, например, товарные знаки



компании Дисней Энтерпрайзис, Инк.: , – товарные знаки по свидетельствам №№ 274762, 314898, 274759, 515098);

- товары оспариваемой регистрации, за исключением товаров «препараты для чистки, растворы для очистки», не являются однородными товарам, приведенным в перечнях товарных знаков по свидетельствам №№ 295713, 98370 и 99028 и знака по международной регистрации № 605012;

- товары оспариваемой регистрации «препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; мыла; парфюмерные изделия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос; зубные порошки и пасты; антистатики бытовые; вода туалетная; жидкости для пола, предохраняющие от скольжения; изделия для гигиенических целей, относящиеся к категории парфюмерно-косметических; красители для воды в туалете; препараты для замачивания белья; препараты химические бытовые для оживления красок при стирке белья; пятновыводители; средства для ухода за обувью» не являются однородными товарам, приведенным в перечнях товарных знаков по свидетельствам № 438774 и 438798;

- товары оспариваемой регистрации «парфюмерные изделия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос; зубные порошки и пасты; вода туалетная; изделия для гигиенических целей, относящиеся к категории парфюмерно-косметических; красители для воды в туалете» не являются однородными товарам, приведенным в перечнях знаков по международным регистрациям №№ 1245126, 1245127 и товарного знака по свидетельству № 440917;

- товары оспариваемой регистрации «мыла; парфюмерные изделия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос; зубные порошки и пасты; антинакипины бытовые; вода туалетная; изделия для гигиенических целей, относящиеся к категории парфюмерно-косметических; красители для воды в туалете; препараты для замачивания белья; препараты химические бытовые для оживления красок при стирке белья; пятновыводители; средства для ухода за обувью» не являются однородными товарам, приведенным в перечнях товарных знаков по свидетельствам №№ 156262, 247765 и знака по международной регистрации № 606719;



- оспариваемое обозначение «» до даты подачи заявки на его регистрацию не использовалось ни лицом, подавшим возражение, ни его аффилированными лицами, поэтому нельзя говорить о том, что у потребителя возникла стойкая ассоциативная связь между этим обозначением и лицом, подавшим возражение (аффилированными с ним лицами);

- представленные с возражением материалы не доказывают наличие ассоциативной связи у потребителей между продукцией «Туалетный утенок» и ее производителем;

- по результатам социологического опроса, проведенного по заказу ЗАО «СХЗ» (компания аффилированная с правообладателем оспариваемого товарного знака), «у большинства потребителей отсутствуют устойчивые ассоциации между линейкой чистящих средств «Туалетный утенок» и компанией-производителем, а также нет явных предпосылок к тому, чтобы у них сформировалось мнение об одной общей компании-производителе линеек тестируемых чистящих средств»;

- правообладатель использует изобразительную часть оспариваемого товарного знака одновременно с использованием словесного обозначения «Мистер Кряк», начиная с 2008 года, в том числе зарегистрировал товарные знаки по свидетельствам №№ 419605 и 411753, что привело к известности продукции правообладателя потребителям;

- в материалы дела не представлены доказательства того, что изобразительная часть оспариваемого товарного знака является «переработкой» объекта «в виде утенка», следовательно, нет оснований считать, что оспариваемая регистрация произведена в нарушение пункта 9 статьи 1483 Кодекса;

- лицо, подавшее возражение, не является заинтересованным лицом в оспаривании регистрации № 583382 в отношении всех товаров 03 класса МКТУ, за исключением товара «моющие средства для унитаза».

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения.

К отзыву приложены следующие материалы:

- (12) копия первого листа заявки на регистрацию товарного знака «Туалетный Утенок Стикер Чистоты»;
- (13) распечатки из Толкового словаря Ефремовой, касающиеся значений слов «туалет», «утенок», «мистер»;
- (14) распечатка сведений о товарных знаках по свидетельствам №№ 240171, 452565, 605053, 592062, 597107;
- (15) распечатки из он-лайн словаря Lingvo перевод слова «duck»;
- (16) копия страницы из англо-русского словаря;
- (17) копия части страниц заключения № 192-2017 от 03.07.2017 по результатам социологического опроса, проведенного с 20.06.2017 по 29.06.2017 среди совершеннолетних жителей Российской Федерации – потребителей моющих, чистящих средств для санузлов (03 класс МКТУ);
- (18) копии санитарно-эпидемиологического заключения от 19.02.2009;
- (19) распечатки из сети Интернет о продукции «Мистер Кряк».

В дополнении к возражению лицо, подавшее возражение, повторяет доводы о сходстве оспариваемого товарного знака с товарными знаками лица, подавшего возражение, а также отмечает, что однородными с товарами, указанными в перечнях противопоставленных знаков, являются все товары оспариваемой регистрации, исходя из их потребительских свойств, функционального назначения (чистка, мойка, уборка), условий реализации, круга потребителей. Также в дополнении,

лицо, подавшее возражение, рассматривает доводы отзыва, и приводит новые материалы:

(20) копия рецензии, касающейся заключения по результатам социологического опроса, представленного правообладателем.

Правообладателем, в свою очередь, дополнительно представлено упомянутое ранее заключение по результатам социологического опроса в полном объеме (21).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты (10.04.2015) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 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 пункту 2.5.1 Правил к ложным или способным ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя 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.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 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 пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 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).

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 (подпункт (а) пункта 14.4.2.2 Правил).

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 (подпункт (б) пункта 14.4.2.2 Правил).

Смысловое сходство определяют 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 (подпункт (в) пункта 14.4.2.2 Правил).

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

Согласно пункту 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.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с абзацем пятым пункта 9 статьи 1483 Кодекса положения пункта 9 статьи 1483 Кодекса применяются также в отношении обозначений, сходных до степени смешения с указанными в нем объектами.

Согласно пункту 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- внешняя форма;
- наличие или отсутствие симметрии;

- смысловое значение;
- вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.);
- сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 583382 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «Мистер утенок», расположенный под изобразительным элементом, представляющим собой анимационного персонажа в виде утки, размещенного в проеме в форме окружности. Правовая охрана товарного знака действует в отношении товаров 03 класса МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 583382 оспаривается в связи с его несоответствием, по мнению лица, подавшего возражение, требованиям пунктов 3 (1), 6 (2) и 9 (1) статьи 1483 Кодекса.

Материалы возражения свидетельствуют о том, что лицо, его подавшее, является правообладателем товарных знаков, включающих словесный элемент «Туалетный утенок», зарегистрированных, в том числе, в отношении товаров 03 класса МКТУ, а также состоит с правообладателем в спорных правоотношениях по поводу использования сторонами спора для индивидуализации своей продукции обозначений, включающих словесные элементы «утенок», «duck», «кряк» и/или изображения утки, в связи с чем коллегия усматривает заинтересованность в подаче возражения, предусмотренную пунктом 2 статьи 1513 Кодекса.

Анализ соответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Товарные знаки по свидетельствам №№ 295713, 438798, 438774 являются словесными, выполнены стандартным шрифтом буквами русского алфавита, включают словосочетание «Туалетный утенок» (далее – товарные знаки [1], [2], [3]).

Товарные знаки по свидетельствам №№ 156262, 247765 и знак по международной регистрации № 1245127 являются изобразительными и

представляют собой стилизованное изображение утки/утиной головы (далее – товарные знаки [4], [5], [6]).

Товарный знак по свидетельству № 440917 и знак по международной регистрации № 605012 представляют собой словесное обозначение «DUCK», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита (далее – товарные знаки [7], [8]).

Товарные знаки по свидетельствам №№ 99028 и 98370 представляют собой словесные обозначения «TOILET DUCK» и «ТОЙЛЕТ ДАК», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латинского и русского алфавитов (далее – товарные знаки [9], [10]).

Знак по международной регистрации № 606719 является трехмерным и представляет собой бутылку уплощенной формы с изогнутым горлышком и конусообразной крышкой (далее – товарный знак [11]).

Знак по международной регистрации № 1245126 является комбинированным и состоит из изобразительного элемента в виде стилизованного изображения утиной головы, переходящей в прямоугольное основание, внутри которого расположен словесный элемент «DUCK», выполненный заглавными буквами латинского алфавита (далее – товарный знак [12]).

В рассматриваемом возражении в качестве основания несоответствия товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса противопоставляются права на товарные знаки [1] – [12].

Обращение к противопоставленным в возражении товарным знакам показало, что товарные знаки [1], [2] и [3] включают словосочетание «Туалетный утенок», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. При этом рассматриваемые товарные знаки зарегистрированы для товаров 03 класса МКТУ, что позволяет говорить о серии товарных знаков одного лица, включающей словосочетание «Туалетный утенок».

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и товарных знаков [1] – [3] показал, что они включают тождественный фонетически и семантически

словесный элемент «утенок», наличие которого приводит к ассоциированию сравниваемых обозначений друг с другом в целом ввиду следующего.

Согласно пункту 6.3.2 Методических рекомендаций по проверке заявленного обозначения на тождество сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 № 197, при восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе, который легче запоминается, чем изобразительный.

В связи с указанным доминирующим элементом оспариваемого комбинированного обозначения следует признать словесный элемент «Мистер утенок». При этом следует отметить, что словосочетание «Мистер утенок» не является устойчивым, в связи с чем правомерным является экспертиза как по словосочетанию «Мистер утенок», так и по словесному элементу «утенок». Кроме того, следует учитывать, что элемент «Мистер», являющийся транслитерацией английской формы обращения «Mr.», обладает слабой различительной способностью в силу частого использования в товарных знаках, зарегистрированных 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, «MR.Sanitar» по свидетельству № 580761, «МИСТЕР МИНУТКА» по свидетельству № 287329 и др.).

Таким образом, оспариваемый товарный знак и товарные знаки [1] – [3] являются сходными на основании фонетического сходства (за счет наличия близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях, наличия совпадающих слогов и их расположения), семантического сходства (за счет совпадения одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение), а также графического сходства (за счет выполнения сравниваемых словесных элементов буквами одного алфавита).

Доводы правообладателя о различном семантическом значении сравниваемых товарных знаков, а также о том, что словесный элемент «утенок» расположен вторым и не акцентирует на себе внимание, являются неубедительными, поскольку

акцент на словесном элементе «утенок» поддержан изобразительным элементом оспариваемого товарного знака, что позволяет говорить о его ведущей роли в составе обозначения.

По мнению коллегии, в отношении товаров 03 класса МКТУ сравниваемые обозначения будут вызывать у потребителя сходные смысловые ассоциации, связанные с утенком, который легко справляется с задачей по уборке помещений (в том числе санузлов).

Таким образом, оспариваемый товарный знак и товарные знаки [1] – [3], принадлежащие лицу, подавшему возражение, и имеющие более ранние даты приоритета, являются сходными, несмотря на некоторые отличия.

Сравнение перечней товаров с целью определения их однородности показало, что товары «препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; мыла; абразивы; антинакипины бытовые; антистатики бытовые; жидкости для пола, предохраняющие от скольжения; жидкости для чистки стекол, в том числе ветровых; красители для воды в туалете; препараты для замачивания белья; препараты для удаления ржавчины; препараты для чистки сточных труб; препараты химические бытовые для оживления красок при стирке белья; растворы для очистки; пятновыводители; средства для ухода за обувью; средства моющие, за исключением используемых для промышленных и медицинских целей; средства обезжиривающие, за исключением используемых в промышленных целях» 03 класса МКТУ, указанные в перечне оспариваемой регистрации, и товары 03 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки [1] – [3], однородны, поскольку относятся к одной категории товаров «бытовая химия» (Бытовая химия – средства по уходу за собственностью: одеждой, помещениями, автомобилями. К средствам бытовой химии также причисляют дезинфицирующие средства, репелленты и клей. Более половины (в денежном выражении) товаров бытовой химии – средства для стирки: стиральный порошок, гель для стирки, кондиционер для белья и вспомогательные средства для стирки. Вторая по величине категория (около четверти рынка) – средства для мытья посуды руками и

посудомоечными машинами. Затем идут чистящие, дезинфицирующие и отбеливающие средства. На четвертом месте – стеклоомыватель для автомобилей. К товарам бытовой химии относится хозяйственное мыло, продажи которого каждый год снижаются. – Источник: Википедия, 2010, <http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/475896>).

Указанные товары имеют одно назначение (для стрики, уборки, гигиены), один круг потребителей (потребители моющих и чистящих и гигиенических средств), один рынок сбыта (хозяйственных товаров), располагаются в одном отделе в крупных магазинах, либо на одной полке в небольших розничных точках.

При определении однородности товаров коллегия также учитывала, что сопоставляемые товары относятся к товарам широкого потребления, низкой ценовой категории, а сравниваемые товарные знаки включают сходные словесные элементы, в связи с чем вероятность смешения является более высокой.

Остальные товары оспариваемой регистрации, являющиеся продукцией парфюмерно-косметической, то есть предназначенной для кожи человека, имеют отличные от товаров бытовой химии назначение и круг потребителей, реализуются в разных отделах, следовательно, не могут быть признаны однородными товарам, в отношении которых действует правовая охрана товарных знаков [1], [2], [3].

Таким образом, утверждение лица, подавшего возражение, о несоответствии товарного знака по свидетельству № 583382 положениям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, для части товаров 03 класса МКТУ следует признать правомерным.

Что касается иных противопоставленных в возражении товарных знаков, то они не могут быть признаны сходными до степени смешения с оспариваемым товарным знаком за счет отсутствия, прежде всего, такого признака сходства как фонетический. Кроме того, оспариваемый товарный знак и товарные знаки [4] – [12] имеют графические различия, обусловленные использованием в знаках [7], [8], [9], [12] букв другого алфавита, отсутствием словесных элементов в знаках [4], [5], [6], [11], иного буквенного состава в знаке [10].

Что касается изображения утенка, имеющегося в оспариваемом товарном знаке, и изображений утки/утиной головы, содержащихся в знаках [4], [5], [6] и [12], то они характеризуются различной внешней формой и характером изображений (анимационное в одном случае и стилизованное, схематичное, в другом), что также не позволяет ассоциировать сравниваемые обозначения друг с другом в целом.

Таким образом, несмотря на то, что часть товаров 03 класса МКТУ оспариваемой регистрации (те же товары, относящиеся к категории бытовой химии) однородны товарам, в отношении которых действует правовая охрана товарных знаков [4] – [12], несходство названных товарных знаков позволяет говорить об отсутствии принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

В отношении доводов возражения о несоответствии оспариваемой регистрации положениям пункта 9 статьи 1483 Кодекса коллегией установлено следующее.

Лицом, подавшим возражение, указано на наличие у него прав на изображение утенка, использующегося в рекламных роликах, касающихся продукции «Туалетный утенок», который выглядит следующим образом:



Сравнительный анализ изобразительного элемента в виде утенка, имеющегося в оспариваемом товарном знаке, и приведенного персонажа показал, что они не тождественны, не сходны и первый не является результатом переработки второго, поскольку сравниваемые герои выглядят по-разному, производят разное впечатление, не имеют признаков сходства изобразительных обозначений, за исключением смыслового, выражающегося в том, что в обоих случаях изображена утка.

Однако, утка из рекламных роликов представлена в образе «ниндзя», сражающегося за чистоту и гигиену, имеет контрастный «костюм» в виде черной ленты на голове и черного пояса. Контуры персонажа выполнены «жесткими»

линиями, клюв прямым и довольно длинным, а крылья вытянуты и похожи на руки. В свою очередь, утенок в оспариваемом товарном знаке представлен иным образом: в качестве анимационного героя, машущего крыльями, клюв которого короче, имеет заметный изгиб и приоткрыт так, что производит впечатление улыбки.

Кроме того, с материалами возражения не представлено каких-либо документов, подтверждающих наличие у лица, подавшего возражение, имущественных прав в отношении указанного персонажа.

Согласно статье 1228 Кодекса автором результата интеллектуальной деятельности признается гражданин, творческим трудом которого создан такой результат.

По смыслу указанной нормы автором является какое-либо физическое лицо, которое приложило творческие усилия, связанные с созданием, в данном случае, персонажа. Переход имущественных прав на результат интеллектуальной деятельности юридическому лицу (компании Дак Глобал Лайсензинг АГ) может быть зафиксирован в соответствующем договоре, либо в материалах, свидетельствующих о создании произведения в результате соответствующего задания, которые позволили бы установить дату возникновения указанных имущественных прав у лица, подавшего возражение.

С учетом изложенного, коллегия не находит оснований для признания оспариваемого товарного знака несоответствующим требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

Что касается довода возражения о несоответствии оспариваемой регистрации требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, то коллегией установлено следующее.

Наличие сходства между оспариваемым товарным знаком и товарными знаками [1], [2], [3], принадлежащими лицу, подавшему возражение, само по себе не является достаточным основанием для вывода о возможности введения потребителя в заблуждение.

При этом доводы о способности оспариваемого товарного знака на дату его приоритета вводить потребителей в заблуждение относительно изготовителя

товаров и места их происхождения в связи с широкой известностью продукции лица, подавшего возражение, не доказаны материалами возражения.

Возникновение соответствующей ассоциативной связи у потребителей может быть основано на их предшествующем опыте, основанном на покупках ранее указанных товаров, либо в случае известности о них из рекламы.

Присутствующий в рекламных роликах персонаж, как установлено выше, не является сходным с изображением утенка, имеющимся в оспариваемом товарном знаке.

Что касается представленного аналитического отчета по итогам социологического опроса потребителей Москвы, проведенного в 2016 году (11) (страница 14), то для сравнения респондентам предлагались упаковки продукции лица, подавшего возражение, а также продукции правообладателя, в которых используются словесные элементы «Туалетный утенок» и «Мистер Кряк», соответственно, то есть данный отчет не относится к спору, касающемуся товарного знака по свидетельству № 583382.

Кроме того, как следует из представленных в отчете (11) данных, потребители ассоциируют, прежде всего, форму и цветовое исполнение представленных для сравнения упаковок.

Что касается известности продукции «Туалетный утенок» на территории Российской Федерации, возникшей до даты приоритета оспариваемого товарного знака, то с учетом данных социологического опроса, проведенного с 20.06.2017 по 29.06.2017 среди совершеннолетних жителей Российской Федерации – потребителей моющих, чистящих средств для санузлов (03 класс МКТУ) (21), представленного правообладателем, потребителю известна как продукция лица, подавшего возражение, так и продукция правообладателя. Следовательно, при покупке продукции потребитель ориентируется на полученные ранее знания о товарах, маркировка которых, как видно из имеющихся в деле материалов, содержит словесные элементы «Туалетный утенок» и «Мистер Кряк» соответственно.

Таким образом, у коллегии нет оснований для признания оспариваемого товарного знака несоответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, как способного ввести потребителей в заблуждение.

Что касается представленных лицом, подавшим возражение, дополнительных материалов (20), то согласно пункту 2.5 Правил ППС они являются материалами, изменяющими мотивы возражения (такие материалы могут быть оформлены в качестве самостоятельного возражения – абзац 4 пункта 2.5 Правил ППС), и не могут быть положены в основу выводов по итогам рассмотрения возражения. При этом анализ данных материалов показал, что они также не содержат сведений, которые свидетельствовали бы о возникновении у потребителей ассоциативной связи оспариваемого обозначения с продукцией лица, подавшего возражение. Вывод коллегии основан, прежде всего, на недоказанности материалами возражения доводов о несоответствии оспариваемой регистрации требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 09.06.2017, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 583382 недействительным в отношении товаров «препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; мыла; абразивы; антинакипины бытовые; антистатики бытовые; жидкости для пола, предохраняющие от скольжения; жидкости для чистки стекол, в том числе ветровых; красители для воды в туалете; препараты для замачивания белья; препараты для удаления ржавчины; препараты для чистки сточных труб; препараты химические бытовые для оживления красок при стирке белья; растворы для очистки; пятновыводители; средства для ухода за обувью, средства моющие, за исключением используемых для промышленных и медицинских целей; средства обезжиривающие, за исключением используемых в промышленных целях» 03 класса МКТУ.