

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (далее - Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 03.10.2024 возражение, поданное индивидуальным предпринимателем Бахышевым Э.К., Москва (далее – заявитель), на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023787743, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке №2023787743 с приоритетом от 15.09.2023 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 07, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 14.06.2024 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023787743. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в связи с его несоответствием требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Доводы заключения мотивированы тем, что заявленное обозначение «Dust Buster» воспроизводит название бренда, используемого компанией Black Decker, США, при маркировке товаров/услуг, однородных заявленным товарам и услугам (<https://shopozz.ru/tag/20614/usa-black-decker-dustbuster-12v-auto>; <https://irecommend.ru/content/pylesos-blackdecker-dustbuster-48v>; <https://m.ok.ru/blackanddeckerru/topic/153638363016612>), в связи с чем регистрация заявленного обозначения на имя заявителя может ввести потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары 07 класса МКТУ и оказывающего услуги 35 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 03.10.2024 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- сам по себе факт использования обозначения до даты подачи заявки на товарный знак иным производителем не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара; для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение через ассоциацию с иным производителем товара, основанную на предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим товаром, маркированным соответствующим обозначением, и его предшествующим производителем;

- данная позиция подтверждается сложившейся судебной практикой (решение Суда по интеллектуальным правам от 08.11.2019 по делу №СИП-672/2019, решение Суда по интеллектуальным правам от 08.04.2021 по делу №СИП-929/2020, решение Суда по интеллектуальным правам от 02.03.2021 по делу №СИП-577/2020);

- перейдя по ссылкам, представленным экспертом Роспатента, можно увидеть модели пылесосов разных брендов - «INSE», «Dyson», «iRobot», «Roborock», в том числе, и «Black&Decker», однако данные сайты не содержат

какой-либо информации, подтверждающей известность компании Black Decker или бренда «Dust Buster»;

- экспертом Роспатента не было представлены какие-либо доказательства, подтверждающие факт ведения компанией Black Decker деятельности на территории Российской Федерации, а также факт существования каких-либо средств индивидуализации (товарный знак/знак обслуживания, коммерческое обозначение), включающих словесный элемент «Dust Buster». Рядовой потребитель вряд ли сможет перепутать деятельность российского предпринимателя и компании, не имеющей на территории Российской Федерации представительств или филиалов (ни одна из ссылок, представленных экспертом Роспатента, не относится к официальному ресурсу компании Black Decker или бренду «Dust Buster»);

- в период с 19.09.2024 по 24.09.2024 «Институтом Общественного Мнения Анкетолог» был проведен социологический опрос на тему осведомленности аудитории о бренде Dust Buster и компании Black Decker (приложение №1), путем онлайн-опрос по заранее подготовленной анкете;

- согласно полученным результатам, до начала данного опроса о компании Black Decker знали, в совокупности, 31% опрошенной аудитории. При этом о деятельности данной компании были осведомлены только 14,2% респондентов;

- подавляющее большинство опрошенных (81,2%) не знает или затрудняется указать принадлежность бренда Dust Buster определенной компании. В совокупности 44,6% респондентов из данной группы не смогли назвать точную компанию, которой принадлежит бренд Dust Buster. Еще 26,1% предположили, что владельцем бренда является компания Black Decker;

- таким образом, бренд Dust Buster и компания Black Decker неизвестны большинству аудитории и не ассоциируются в большинстве случаев друг с другом. Опрошенная аудитория предполагает, что данный бренд объединяет под собой различные категории техники для уборки, но фактически точно не знает данные категории.

На основании изложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 14.06.2024 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 07, 35 классов МКТУ.

К возражению заявителем прилагался Отчёт о проведении социологического опроса (приложение №1).

На заседании 14.11.2024 коллегией в материалы дела были добавлены дополнительные источники из сети Интернет, свидетельствующие о том, что обозначение «Dust Buster» воспроизводит название бренда, используемого компанией Black Decker, США, при маркировке товаров/услуг, однородных заявленным товарам и услугам (<https://market.yandex.ru/search?text=%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%81%20black%20decker%20dustbuster>, <https://masterclub.store/brands/black-decker/dlya-doma-i-avto/avtomobilnyy-pylesos-dustbuster-s-naborom-aksessuarov-adv1200-xk>, <https://dewalt.store/avtomobilnyy-pylesos-dustbuster-s-naborom-aksessuarov-adv1200-xk.html>, <https://www.autoholodilniki.ru/ru/automobylnyi-pylesos-adv1220.html>, https://megamarket.ru/catalog/details/pylesos-avtomobilnyy-blackanddecker-dustbuster-auto-pd1200av-xk-100000414121/spec/#?details_block=spec, <https://www.youtube.com/watch?v=6k0kguFNy8k>, <https://www.portativtv.ru/product/pylesos-avtomobilnyj-black-decker-dustbuster-pad1200/>). Указанные источники были приобщены к протоколу данного заседания. Позже отсканированные материалы были загружены в хранилище <https://fips.ru/pps/vz.php>, ссылка на данные материалы была указана заявителю в уведомлении о переносе рассмотрения возражения.

Заявителю предлагалось ознакомиться с данными материалами и представить свою правовую позицию в их отношении.

Заявителем 18.12.2024 были представлены дополнения к возражению от 03.10.2024, в которых он сообщал следующее:

- заявитель корректирует испрашиваемый перечень товаров 07 класса МКТУ следующим образом: «машины и устройства для уборки электрические, кроме автомобильных; швабры паровые»;

- представленные коллегией ссылки на сеть Интернет содержат в себе сведения об автомобильных пылесосах, в то время как заявитель испрашивает правовую охрану заявленного обозначения в отношении товаров 07 класса МКТУ, относящихся к технике для бытовых нужд;

- в приложенных коллегией к материалам дела ссылкам на сеть Интернет отсутствуют сведения о том, кто является продавцом автомобильных пылесосов;

- представленные коллегией ссылки на сеть Интернет не содержат сведений о том, что компания Black Decker осуществляет деятельность на территории Российской Федерации.

На основании изложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 14.06.2024 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ, а также в отношении скорректированного перечня товаров 07 класса МКТУ «машины и устройства для уборки электрические, кроме автомобильных; швабры паровые».

Изучив материалы дела и заслушав участника рассмотрения возражения, коллегия считает доводы, представленные в возражении, необсужденными.

С учетом даты подачи (15.09.2023) заявки №2023787743 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства

экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

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 либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что 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.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.



Заявленное обозначение «» является комбинированным, состоящим из графических элементов в виде окружностей и из словесных элементов «Dust», «Buster», выполненных жирным шрифтом, заглавными и строчными буквами латинского алфавита на двух строках. Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении товаров и услуг 07, 35 классов МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров и услуг 07, 35 классов МКТУ основано на несоответствии заявленного обозначения нормам пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Коллегия отмечает, что в дополнениях от 18.12.2024 заявитель корректировал перечень товаров 07 класса МКТУ следующим образом: «машины и устройства для уборки электрические, кроме автомобильных; швабры паровые».

Коллегия отмечает, что элементы «Dust», «Buster» заявленного обозначения выполнены на разных строках, однако, с использованием одинакового шрифта, ввиду чего они прочитываются как словосочетание «Dust Buster».

При этом словосочетание «Dust Buster» является основным индивидуализирующим элементом заявленного обозначения, так как оно выполнено крупным шрифтом в его центральной части, ввиду чего обращает внимание потребителей на себя.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленному обозначению было отказано в регистрации в качестве товарного знака в силу того, что оно воспроизводит обозначение, используемое компанией Black Decker, США, для маркировки товаров и услуг, однородных заявленным, в связи с чем регистрация данного обозначения на имя заявителя может ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и лица, оказывающего услуги.

Необходимо отметить, что вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров на основании имеющегося опыта.

Словесный элемент «Dust Buster» заявленного обозначения воспроизводит название бренда, используемого компанией Black Decker, США (<https://shopozz.ru/tag/20614/usa-black-decker-dustbuster-12v-auto>; <https://irecommend.ru/content/pylesos-blackdecker-dustbuster-48v>; <https://m.ok.ru/blackanddeckerru/topic/153638363016612>, <https://market.yandex.ru/search?text=%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%81%20black%20decker%20dustbuster>, <https://masterclub.store/brands/black-decker/dlya-doma-i-avto/avtomobilnyy-pylesos-dustbuster-s-naborom-aksessuarov-adv1200-xk>,

<https://dewalt.store/avtomobilnyy-pylesos-dustbuster-s-naborom-aksessuarov-adv1200-xk.html>, <https://www.autoholodilniki.ru/ru/automobylnyi-pylesos-adv1220.html>, https://megamarket.ru/catalog/details/pylesos-avtomobilnyy-blackanddecker-dustbuster-auto-pd1200av-xk-100000414121/spec/#?details_block=spec, <https://www.youtube.com/watch?v=6k0kguFNy8k>, <https://www.portativtv.ru/product/pylesos-avtomobilnyj-black-decker-dustbuster-pad1200/>), при маркировке автомобильных пылесосов.

При этом следует отметить достаточно высокую степень насыщенности сети Интернет такой информацией.

Коллегия отмечает, что на сайте <https://masterclub.store/brands/black-decker/dlya-doma-i-avto/avtomobilnyy-pylesos-dustbuster-s-naborom-aksessuarov-adv1200-xk> указан производитель автомобильных пылесосов «Dust Buster» - компания Black Decker, США, при этом на указанном ресурсе размещены многочисленные отзывы потребителей (всего 138 отзывов), самый ранний из которых датирован 31.07.2017, то есть задолго до даты приоритета заявленного обозначения (15.09.2023).

На сайте <https://irecommend.ru/content/pylesos-blackdecker-dustbuster-48v> размещены два отзыва об автомобильном пылесосе «Dust Buster», производителем которого является компания Black Decker, США, при этом данные отзывы датированы от 02.10.2014 и от 20.07.2020 соответственно, то есть также до даты приоритета заявленного обозначения (15.09.2023).

На сайте <https://m.ok.ru/blackanddeckerru/topic/153638363016612> размещена публикация от 19.11.2021 (ранее даты приоритета заявленного обозначения) об автомобильном пылесосе «Dust Buster», производителем которого является компания Black Decker, США, в которой указано, что «компания Black&Decker, ранее успешно создавшая первую в мире аккумуляторную дрель для забор проб лунного грунта, взялась за задачу - в итоге появился знаменитый Dustbuster, ставший отцом большой серии инновационной серии компактных многофункциональных пылесосов, которые существенно облегчают наведение

порядка и чистоты дома».

Напротив, в возражении никак не подтверждается известность российским потребителям каких-либо товаров, которые производились бы самим заявителем и маркировались бы им заявленным обозначением, и, в то же время, никак не обосновываются притязания заявителя на конкретное обозначение, уже используемое другим лицом.

Коллегия отмечает, что испрашиваемые товары 07 класса МКТУ «машины и устройства для уборки электрические, кроме автомобильных; швабры паровые» являются однородными автомобильным пылесосам «Dust Buster» компании Black Decker, США, так как сравниваемые товары предназначены для уборки, имеют одно назначение, сферу применения и круг потребителей.

Таким образом, регистрация заявленного обозначения в отношении товаров 07 класса МКТУ «машины и устройства для уборки электрические, кроме автомобильных; швабры паровые» не представляется возможной по основаниям, предусмотренным положениями пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В отношении услуг 35 класса МКТУ «услуги по оптовой и розничной продаже товаров; торговля оптовая и розничная» коллегия отмечает, что данные услуги относятся к услугам по реализации товаров и являются сопутствующими товарам 07 класса МКТУ заявленного обозначения, однородны им, так как совпадают по назначению, сфере применения, кругу потребителей. Таким образом, потребитель будет введен в заблуждение в отношении лица, оказывающего данные услуги, в силу чего регистрация заявленного обозначения в отношении данных услуг также будет противоречить пункту 3 статьи 1483 Кодекса.

Что касается представленного заявителем отчёта о проведении социологического опроса (приложение №1), то коллегия отмечает, что оно не может быть принято коллегией во внимание, так как данное исследование содержит в себе ряд нарушений положений, установленных Информационной справкой о выявленной методологии оценки судами результатов опроса мнения

потребителей в спорах о защите товарных знаков, утвержденной Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 18.08.2022 №СП-21/15, в частности: 1) к данному документу не приложен пример анкетного вопросника и другие сопутствующие материалы (например, карточки с изображением обозначений, инструкции для заполнения анкетного вопросника для респондентов); 2) в методологии социологического опроса не указывалось, в каких конкретных городах Российской Федерации данное исследование проводилось; 3) в социологическом исследовании не исследовались обстоятельства на дату приоритета заявленного обозначения; 4) выводы отчёта противоречивы, так, 52,3 % опрошенных указали, что под брендом «Dust Buster» компания Black Decker, США, производит электрошвабры, 36,7 % респондентов ответили - пылесосы, при этом 69% опрошенных знали об этой компании ранее, но не знали, чем она занимается.

Таким образом, есть основания полагать, что у потребителя обозначение



«**Dust Buster**» будет ассоциироваться именно с компанией Black Decker, США, и, как следствие, при восприятии товаров и услуг, маркированных данным обозначением, потребитель будет введен в заблуждение относительно лица, производящего товары и оказывающего услуги. В связи с изложенным, вывод экспертизы, положенный в основу решения Роспатента от 14.06.2024, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, следует признать обоснованным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 03.10.2024, оставить в силе решение Роспатента от 14.06.2024.