

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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 27.03.2024 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1000348, поданное компанией Дак Глобал Лайсензинг АГ (Дак Глобал Лайсензинг СА) (Дак Глобал Лайсензинг Лтд), Швейцария (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый комбинированный товарный знак «» по заявке №2023732793 с приоритетом от 19.04.2023 зарегистрирован 12.02.2024 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №1000348 в отношении товаров и услуг 03, 16, 18, 24, 25, 28, 35, 41 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) на имя Общества с ограниченной ответственностью «БАРДАК МЕДИА», 124482, Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Савелки, г. Зеленоград, Савёлкинский пр-д, д. 2 (далее - правообладатель), информация о чем была опубликована 12.02.2024 в официальном бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания, географические указания и наименования мест происхождения товаров» №3 за 2024 год.

Согласно доводам возражения правовая охрана товарному знаку по свидетельству №1000348 предоставлена в нарушение требований пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Лицо, подавшее возражение, полагает, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №1000348 нарушает его исключительное право на товарные знаки с более ранним приоритетом, включающими словесный элемент «DUCK»



(«**DUCK**» [1] по свидетельству №876809 с приоритетом от 19.11.2021, «**TOILET DUCK**» [2] по свидетельству №99028 с приоритетом от 07.12.1990, «**ТОЙЛЕТ ДАК**» [3] по свидетельству №98370 с приоритетом от 07.12.1990, «**DUCK**» [4] по свидетельству №440917 с приоритетом от 15.06.2010,



«**DUCK**» [5] по международной регистрации №1245126 от 18.12.2014, «**DUCK**» [6] по международной регистрации №605012 с приоритетом от 29.03.1993), зарегистрированные в отношении товаров 03, 05, 21 классов МКТУ, с которым, как он полагает оспариваемый товарный знак по свидетельству №1000348 является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ *«воск обувной; воски для кожи; воски для полирования мебели и полов; воски обувные; воски полировочные; крем для обуви; кремы для кожи; полироль для обуви; пемза; шампуни; шампуни сухие; масла косметические; масла туалетные; масла, используемые как очищающие средства; препараты для чистки; средства моющие, за исключением используемых для промышленных и медицинских целей; таблетки для очистки кофемашин; препараты для ванн, не для медицинских целей».*

Сходство оспариваемого и противопоставленных товарных знаков [1] – [5], по мнению лица, подавшего возражение, обусловлено фонетическим, семантическим и графическим критериями сходства за счет наличия в их составе доминирующего словесного элемента «DUCK» (произносится как [дак] и в переводе с английского языка «утка»), выполненного буквами латинского алфавита.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1000348 недействительным частично в отношении вышеназванных товаров 03 класса МКТУ.

В качестве иллюстрации доводов возражения лицом, его подавшим, представлены сведения об оспариваемом и противопоставленных товарных знаках.

Согласно отчетам об отслеживании почтовых отправлений (идентификатор 80094295281820 и 80094295281844) правообладатель оспариваемого товарного знака был надлежащим образом извещен о поступившем возражении по адресам, приведенным в Госреестре. На дату рассмотрения возражения правообладатель не представил отзыв по мотивам поданного возражения и на заседании коллегии отсутствовал. Согласно положениям пункта 41 Правил ППС неявка сторон спора, надлежащим образом уведомленных о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, не является препятствием для проведения заседания. Таким образом, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1000348 было рассмотрено в отсутствие правообладателя.

При этом необходимо отметить, что на стадии экспертизы оспариваемого товарного знака компания Дак Глобал Лайсензинг АГ (Дак Глобал Лайсензинг СА) (Дак Глобал Лайсензинг Лтд) направляла свои доводы против предоставления правовой охраны этому обозначению со ссылкой на свои исключительные права на товарные знаки со словом «DUCK». Наличие этих товарных знаков также было принято экспертизой во внимание в качестве сходных до степени смешения для части товаров 03 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии представителя лица, подавшего возражение, коллегия сочла доводы поступившего возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (19.04.2023) оспариваемого товарного знака по свидетельству №1000348 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 требованиями подпункта 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 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 44 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, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

- 1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположения 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;

2) 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;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей).

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к

одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Основанием для подачи возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1000348 явилось мнение лица, его подавшего, о нарушении его исключительного права на товарные знаки [1] – [6] с более ранним приоритетом.

Наличие у компании Дак Глобал Лайсензинг АГ (Дак Глобал Лайсензинг СА) (Дак Глобал Лайсензинг Лтд) более раннего исключительного права на товарные знаки, с которыми, как полагает это лицо, способен ассоциироваться оспариваемый товарный знак по свидетельству №1000348, позволяет признать заинтересованность этого лица при подаче настоящего возражения.

По существу возражения в части доводов о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №1000348 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса необходимо отметить следующее.

Оспариваемый комбинированный товарный знак «» по свидетельству №1000348 включает в свой состав композицию из словесных элементов «BAR» и «DUCK», выполненных в оригинальной шрифтовой манере буквами кириллического и латинского алфавитов в белом, желтом и черном цветовом сочетании.

Правовая охрана товарного знака по свидетельству №1000348 оспаривается в отношении товаров 03 класса МКТУ *«воск обувной; воски для кожи; воски для полирования мебели и полов; воски обувные; воски полировочные; крем для обуви; кремы для кожи; полироль для обуви; пемза; шампуни; шампуни сухие; масла косметические; масла туалетные; масла, используемые как очищающие средства; препараты для чистки; средства моющие, за исключением используемых для*

промышленных и медицинских целей; таблетки для очистки кофемашин; препараты для ванн, не для медицинских целей».



Противопоставленный товарный знак «**DUCK**» [1] по свидетельству №876809 с приоритетом от 19.11.2021 является комбинированным, включает в свой состав словесный элемент «DUCK» и стилизованное изображение утенка. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 03 класса МКТУ «*препараты для чистки, полировки, обезжиривания и абразивной обработки; препараты отбеливающие и иные средства для прачечных; мыла; средства для чистки, за исключением используемых в промышленных и медицинских целях*», 05 класса МКТУ «*средства бактерицидные и дезинфицирующие, включенные в 5 класс; средства дезинфицирующие для гигиенических целей; препараты для очистки воздуха*», 21 класса МКТУ «*утварь бытовая и кухонная для чистки, полировки, абразивной и восковой обработки; губки, включенные в 21 класс; щетки, включенные в 21 класс; швабры; тряпки для уборки*».

Противопоставленные словесные товарные знаки «**TOILET DUCK**» [2] по свидетельству №99028 с приоритетом от 07.12.1990 и «**ТОЙЛЕТ ДАК**» [3] по свидетельству №98370 с приоритетом от 07.12.1990 включают в свой состав выполненный буквами латинского алфавита словесный элемент «TOILET DUCK» и его транслитерацию буквами кириллического алфавита «ТОЙЛЕТ ДАК». Товарные знаки зарегистрированы для товаров 03 класса МКТУ «*препараты с дезинфицирующими свойствами для чистки туалетов*» и товаров 05 класса МКТУ «*дезинфицирующие средства, дезодоранты, за исключением предназначенных для личного пользования*». Словесный элемент «TOILET» в составе товарного знака [2] не является охраняемым.

Противопоставленный товарный знак «**DUCK**» [4] по свидетельству №440917 с приоритетом от 15.06.2010 является словесным, зарегистрирован для товаров 03 класса МКТУ «*препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; препараты для отбеливания и прочие вещества,*

предназначенные для тканей и изделий из тканей; мыла; очищающие и моющие средства; одноразовые салфетки, пропитанные химикатами или составами для бытовых целей» и товаров 21 класса МКТУ «домашняя или кухонная утварь для чистки, полирования, обезжиривания и вождения; губки; щетки; швабры; тряпки для уборки; тряпки, пропитанные растворами для чистки».



Противопоставленный товарный знак «  » [5] по международной регистрации №1245126 от 18.12.2014 является комбинированным, включает в свой состав словесный элемент «DUCK» и стилизованное изображение утенка. Правовая охрана товарному знаку по международной регистрации №1245126 на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ «*cleaning, polishing, degreasing and abrasive preparations; bleaching preparations and other substances for use on textiles; soaps; detergents other than for use in manufacturing operations and those for medical use; disposable wipes impregnated with chemical products or compounds for domestic use or for house cleaning; cloths impregnated with a solution or a detergent for cleaning*» / «*чистящие, полирующие, обезжиривающие и абразивные средства; отбеливающие средства и другие вещества для обработки текстиля; мыло; моющие средства, не предназначенные для использования в производственных целях, и средства медицинского назначения; одноразовые салфетки, пропитанные химическими продуктами или составами, для домашнего использования или для уборки в доме; салфетки, пропитанные раствором или моющим средством для чистки*», товаров 05 класса МКТУ «*germicidal and disinfecting products; disinfectants for hygiene use, air purifying products*» / «*бактерицидные и дезинфицирующие средства; дезинфицирующие средства для гигиены, средства для очистки воздуха*», товаров 21 класса МКТУ «*utensils and containers for household or kitchen use (not of precious metal or coated therewith) for cleaning, polishing, degreasing, abrading and polishing; sponges for household use; brushes (except paintbrushes); mops; cloths for cleaning*» / «*посуда и контейнеры для домашнего или кухонного использования (не из драгоценных металлов и не с покрытием из них) для чистки, полировки, обезжиривания, истирания и*

шлифовки; губки для домашнего использования; щетки (кроме кистей для рисования); швабры; тряпки для уборки».

Противопоставленный товарный знак «DUCK» [6] по международной регистрации №605012 с приоритетом от 29.03.1993 является словесным. Правовая охрана товарному знаку по международной регистрации №1245126 на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ «*produits de nettoyage pour W.-C. avec effet désinfectant*» / «*чистящие средства для туалетов с дезинфицирующим действием*» и товаров 05 класса МКТУ «*désinfectants, produits pour le rafraîchissement de l'air*» / «*дезинфицирующие средства, средства для освежения воздуха*».

Сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака «» на предмет его сходства с противопоставленными товарными знаками «» [1], «**TOILET DUCK**» [2], «**ТОЙЛЕТ ДАК**» [3], «**DUCK**» [4], «» [5], «**DUCK**» [6] показал следующее.

В составе оспариваемого товарного знака присутствуют словесные элементы «**БАР**» и «**DUCK**», которые выполнены буквами разных алфавитов, представляют собой лексические единицы русского и английского языков (где «бар¹» - небольшой ресторан; его зал или стойка со спиртными напитками и холодными закусками; «duck²» - утка), которые не связаны по смыслу между собой, что обуславливает проведение сопоставительного анализа по каждому из этих слов в отдельности. При этом слово «**DUCK**» визуально доминирует за счет яркого цветового исполнения.

В свою очередь противопоставленные товарные знаки [1] - [6] также включают в свой состав индивидуализирующий словесный элемент «**DUCK**», который либо является единственным индивидуализированным словесным элементом товарных

¹ Энциклопедический словарь 2009, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/es/7788/бар?ysclid=lxvjyu0s88395642951>.

² Англо-русский словарь, <https://translate.academic.ru/duck/en/ru/?ysclid=lxvksvwk0917158431>.

знаков, либо несет основную индивидуализирующую функцию, поскольку слово «TOILET³» (в переводе с английского языка «уборная, ванная») является слабым элементом, вызывает представление о назначении товаров, для которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки. Следует отметить, что противопоставленные товарные знаки фактически образуют серию, основанную на обозначении «DUCK» и его транслитерации «ДАК».

Индивидуализирующие словесные элементы «DUCK» в составе оспариваемого и противопоставленных товарных знаков характеризуются фонетическим тождеством, вызывают одинаковые смысловые ассоциации, выполнены буквами латинского алфавита, что усиливает сходство знаков с точки зрения графического критерия сходства за счет одинакового начертания их графем.

Таким образом, несмотря на ряд графических отличий, к которым относятся шрифтовые особенности товарных знаков, цветовое сочетание и изобразительные элементы в составе противопоставлений [1], [5], свидетельствует о высокой степени сходства сравниваемых товарных знаков и предопределяет возможность возникновения представления о том, что сопоставляемые средства индивидуализации принадлежат одному и тому же предприятию или исходят из одного и того же коммерческого источника.

Необходимо обратить внимание, что согласно позиции Суда по интеллектуальным правам, сформулированной в ряде дел (например, №СИП-658/2021, №СИП-210/2017, №СИП-450/2017), наличие совпадающего слова означает, что определенная степень сходства между сравниваемыми обозначениями имеется. Не может быть признано полное отсутствие сходства обозначений при наличии одного полностью совпадающего словесного элемента, являющегося единственным словесным элементом противопоставленного товарного знака и одним из словесных элементов спорного товарного знака.

На вероятность смешения товарных знаков оказывает не только наличие их сходства, но и степень однородности товаров, для сопровождения которых они предназначены.

³ Англо-русский словарь, <https://translate.academic.ru/toilet/en/ru/>.

Так, товары 03 класса МКТУ оспариваемого товарного знака по свидетельству №1000348 включают продукцию бытового и косметического назначения, а именно, *«воск обувной; воски для кожи; воски для полирования мебели и полов; воски обувные; воски полировочные; крем для обуви; кремы для кожи; полироль для обуви; пемза; масла, используемые как очищающие средства; препараты для чистки; средства моющие, за исключением используемых для промышленных и медицинских целей; таблетки для очистки кофемашин; препараты для ванн, не для медицинских целей»* и *«шампуни; шампуни сухие; масла косметические; масла туалетные»* соответственно.

Противопоставленные товарные знаки [1] – [6] предназначены для индивидуализации товаров 03, 05, 21 классов МКТУ, имеющих бытовое назначение и относящихся к категории продукции, предназначенной для уборки, мытья и чистки помещений и различных бытовых предметов. Кроме того, противопоставленные товарные знаки [1], [4], [5] зарегистрированы для такого вида товара как «МЫЛО», которое имеет санитарно-гигиеническое назначение, т.е. может относиться к бытовой и косметической продукции.

Отнесение сравниваемых товаров к одной родовой категории и их одинаковое назначение (уборка и уход) обуславливают один и тот же круг потребителей (как профессиональные участники рынка бытовой и косметической продукции, так и рядовые покупатели) и условия реализации (магазины бытовой химии и косметических средств), что приводит к выводу о высокой степени однородности сравниваемых товаров.

Необходимо отметить, что при анализе сходства товарных знаков и однородности товаров, для сопровождения которых они предназначены, принимается во внимание сложившаяся правоприменительная судебная практика, сформулированная в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление Пленума Верховного Суда РФ), согласно которой вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц.

В данном случае коллегией установлено сходство сравниваемых обозначений и однородность товаров, для маркировки которых они предназначены, что является основанием для вывода о наличии вероятности смешения сопоставляемых обозначений в гражданском обороте.

Таким образом, проведенный анализ сопоставляемых товарных знаков показал, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №1000348 сходен до степени смешения с противопоставленными товарными знаками в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ *«воск обувной; воски для кожи; воски для полирования мебели и полов; воски обувные; воски полировочные; крем для обуви; кремы для кожи; полироль для обуви; пемза; шампуни; шампуни сухие; масла косметические; масла туалетные; масла, используемые как очищающие средства; препараты для чистки; средства моющие, за исключением используемых для промышленных и медицинских целей; таблетки для очистки кофемашин; препараты для ванн, не для медицинских целей»* в соответствии с требованиями, установленными подпунктом пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 27.03.2024, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1000348 недействительным частично в отношении товаров 03 класса МКТУ *«воск обувной; воски для кожи; воски для полирования мебели и полов; воски обувные; воски полировочные; крем для обуви; кремы для кожи; полироль для обуви; пемза; шампуни; шампуни сухие; масла косметические; масла туалетные; масла, используемые как очищающие средства; препараты для чистки; средства моющие, за исключением используемых для промышленных и медицинских целей; таблетки для очистки кофемашин; препараты для ванн, не для медицинских целей».*