

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 № 395991, поданное Дак Глобал Лайсензинг АГ, Швейцария (СН) (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака с приоритетом от 22.12.2008 по заявке № 2008739331 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 10.12.2009 за № 395991. 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 представляет собой словесное обозначение «МИСТЕР КРЯК», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.06.2017, выражено мнение о том, что

регистрация товарного знака по свидетельству № 395991 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 3 (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);

- правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена в нарушение пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, поскольку он способен ввести потребителей в заблуждение в отношении изготовителя товаров и места производства, так как на дату подачи заявки № 2008739331 на российском рынке была известна и популярна продукция лица, подавшего возражение;

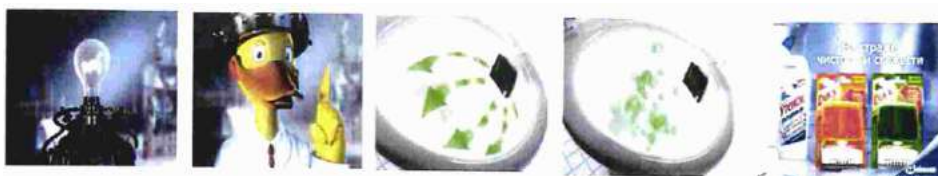
- принимая во внимание широкую распространенность и известность товаров лица, подавшего возражение, на российском рынке, потребители могут принять товары 03 класса МКТУ, маркированные оспариваемым обозначением, за товары, производимые лицом, подавшим возражение, или по его лицензии, что не соответствует 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, а также изображение упаковки продукта, «скриншоты» из рекламных роликов:



ID 168653 (дата выхода рекламного ролика 18 октября 2000 г.);



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, а также изображение емкости продукции «Туалетный утенок» впервые появились в рекламных роликах на российских телеканалах в августе 2002 года и в октябре 2000 года, соответственно, данные изображения активно использовались в рекламе и в последующие годы, в связи с чем можно сделать вывод о том, что вышеуказанные обозначения активно использовались для продвижения продукции лица, подавшего возражение, в течение более чем 6 и 8 лет до даты подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака, стали хорошо узнаваемы российскими потребителями и вызывают 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 наличия в оспариваемом обозначении словесного элемента «КРЯК», семантически сходного и вызывающего 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;

- 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 № 395991 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 № 395991;

- (3) распечатки из сети Интернет, касающиеся товаров «Туалетный утенок» на российском рынке в 2003-2004 гг.;
- (4) письмо компании Mediascope и отчет «Мониторинг рекламной кампании на телевидении»;
- (5) копия публикации из Реестра продукции, прошедшей государственную регистрацию (Роспотребнадзор);
- (6) распечатки предложений Интернет-магазинов и результатов поиска в системах Яндекс и Google по запросу «Туалетный утенок купить»;
- (7) распечатки отзывов, касающихся товаров «Туалетный утенок»;
- (8) распечатка результатов поиска в системах Яндекс и Google по запросу «Туалетный утенок»;
- (9) копия обращения правообладателя, поданного в отношении заявки лица, подавшего возражение;
- (10) 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:

- в материалы дела не представлены доказательства введения в гражданский оборот на 22.12.2008 продукта «Туалетный утенок»;

- на упаковке продукта, который рекламировался лицом, подавшим возражение, до даты подачи заявки на товарный знак, не использовано сходных с оспариваемым товарным знаком обозначений (приведен анализ сходства словесных элементов «Туалетный утенок активный» и «МИСТЕР КРЯК»;

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

- представленный отчет по результатам социологического опроса не содержит ретроспективы, при этом потребителям не задавались вопросы, позволяющие установить, с каким именно производителем они ассоциируют продукцию «Туалетный утенок»;

- по результатам социологического опроса, проведенного в 2017 году 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 оспариваемый товарный знак с 2008 года, упаковки продукции выглядят следующим образом:



- данная продукция в 2010 году была награждена золотым знаком качества на выставке-конкурсе «Всероссийская марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века»;

- товарные знаки, на которые ссылается лицо, подавшее возражение, нельзя признать образующими серию;

- оспариваемый товарный знак зарегистрирован, в том числе, в отношении товаров: «препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для полирования, обезжиривания и абразивной обработки; мыла; парфюмерные изделия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос; абразивы; антинакипины бытовые; антистатик бытовые; вода туалетная; жидкости для пола, предохраняющие от скольжения; жидкости для чистки стекол, в том числе ветровых; красители для белья; красители для воды в туалете; препараты для гигиенических целей,

относящиеся к категории парфюмерно-косметических; препараты для замачивания белья; препараты для чистки сточных труб; средства для выведения пятен; средства для чистки обуви; средства моющие [за исключением используемых для промышленных и медицинских целей]; средства обезжиривающие [за исключением используемых в промышленных целях]», в отношении которых лицо, подавшее возражение, не приводит доводов о том, каким образом оспариваемая регистрация может ввести в заблуждение потребителей.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения.

К отзыву приложены следующие материалы:

- (11) распечатки судебных решений и постановлений, касающихся дел №№ СИП-631/2014, СИП-634/2016, СИП-664/2016;
- (12) копия санитарно-эпидемиологического заключения от 19.02.2009;
- (13) распечатки из сети Интернет о продукции «МИСТЕР КРЯК»;
- (14) распечатки из сети Интернет о продукции «Туалетный Утенок»;
- (15) копия 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);
- (16) распечатки из он-лайн словарей – значения слов «КРЯК» и «крякать».

В дополнении к возражению лицо, подавшее возражение, повторяет доводы о том, что продукция «Туалетный утенок» была широко известна российским потребителям в течение более 6 лет до даты подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака, указывая, что реклама товара является очевидным предложением его к продаже. Также в дополнении, лицо, подавшее возражение, рассматривает социологический опрос и приводит новые материалы:

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

Правообладателем представлены также материалы, касающиеся звуков, издаваемых утками (18).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (22.12.2008) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 52, ст. 5497; 2008, № 27, ст. 3122, № 45, ст. 5147) 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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 395991 представляет собой словесное обозначение «МИСТЕР КРЯК», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарного знака действует в отношении товаров 03 класса МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 395991 оспаривается в связи с его несоответствием, по мнению лица, подавшего возражение, требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Материалы возражения свидетельствуют о том, что лицо, его подавшее, является правообладателем товарных знаков, включающих словесный элемент

«Туалетный утенок» и изобразительные элементы в виде утки/утиной головы, 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 охраноспособности оспариваемого товарного знака показал следующее.

Доводы о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса в возражении обоснованы наличием в нем словесного элемента «КРЯК», являющегося семантически сходным с обозначением «Туалетный утенок» и изображением утенка, использующимися на упаковке продукции лица, подавшего возражение, и в рекламе, начиная как минимум с 2002 года. По мнению лица, подавшего возражение, линейка продукции «Туалетный утенок» приобрела широкую известность в России до даты приоритета оспариваемого товарного знака (22.12.2008), ссылаясь на материалы (3), (6) – (8) и результаты социологического опроса (10).

Вместе с тем анализ этих материалов показал, что они не доказывают способность оспариваемого товарного знака на дату его приоритета вводить потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров и места их происхождения.

Само по себе обозначение «МИСТЕР КРЯК» не содержит сведений, позволяющих говорить о том, что оно вызывает ассоциации, не соответствующие действительности.

Однако, возникновение соответствующих ассоциаций у потребителей может быть основано на их предшествующем опыте: на покупках ранее указанных товаров, либо в случае известности о них из рекламы.

Присутствующий в рекламных роликах персонаж, а также словосочетание «Туалетный утенок», размещенное на упаковке продукции, изображенной в

рекламе, не ассоциируются с оспариваемым словесным товарным знаком «МИСТЕР КРЯК». Смысловое сходство, на которое указывает лицо, подавшее возражение, не доказано соответствующими материалами: словарно-справочными либо фактическими о смысловом восприятии элемента «КРЯК». При этом согласно материалам правообладателя (16), (18) слово «КРЯК» не имеет значений «утка», «утиный крик» и т.п.

Таким образом, появление товарного знака, предназначенного для маркировки однородных товаров, представляющего собой иное (не сходное) обозначение, нежели обозначения, которые использовались лицом, подавшим возражение, не могло привести к введению потребителей в заблуждение.

Что касается представленного аналитического отчета по итогам социологического опроса потребителей Москвы, проведенного в 2016 году (10), то он также не позволяет прийти к выводу о том, что оспариваемый товарный знак вводит потребителей в заблуждение, по следующим причинам.

Данный отчет не содержит ретроспективных данных, имеющих значение для установления охраноспособности товарного знака в соответствии с датой его приоритета.

При этом и на 2016 год представленный отчет не отражает того, что оспариваемый товарный знак вводит потребителей в заблуждение, поскольку согласно имеющимся в нем данным (страница 14), потребители ассоциируют, прежде всего, форму и цветовое исполнение представленных для сравнения упаковок.

В свою очередь, с учетом материалов (15) потребителю известна продукция как под маркой «Туалетный утенок», так под маркой «МИСТЕР КРЯК». Следовательно, учитывая сосуществование линеек продукции сторон спора на российском рынке, начиная с 2008 года, 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 (17), 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:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 09.06.2017, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 395991.