

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела возражение от 24.07.2014, поданное компанией Юлиус Сэмманн Лтд., Швейцария (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №408428, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2009705520 с приоритетом от 20.03.2009 зарегистрирован 13.05.2010 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №408428 на имя ООО Торговый дом «БЕРУ», Москва (далее – правообладатель), в отношении товаров 03, 05, 11 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное



обозначение, включающее словесный элемент «IROKA», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита белого цвета по вертикали. В центре буквы «О» расположена белая точка, а все слово изображено на фоне фигуры зеленого цвета, которая, в свою очередь, расположена на фоне серого прямоугольника. Знак охраняется в сером, темно-зеленом, белом цветовом сочетании.

В возражении от 24.07.2014, поступившем в палату по патентным спорам, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 408428 предоставлена в нарушение требований пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак по свидетельству № 408428 сходен до степени смешения с широко известными товарными знаками, представляющими собой изображение ели (международные регистрации №№ 178969 [1], 579396 [2], 612525 [3], 798981 [4]), которым ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя лица, подавшего возражение, в отношении однородных товаров 03, 05 классов МКТУ.

По мнению лица, подавшего возражение, сходство оспариваемого товарного знака с противопоставленными знаками очевидно, поскольку они совпадают по внешней форме, характеру изображения, смысловому значению и заложенной в их основу идее.

Ввиду того, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения как с каждым из вышеперечисленных знаков в отдельности, так и со всей серией товарных знаков в целом, используемой заявителем на протяжении 60 лет и хорошо известной потребителю, оспариваемый товарный знак способен ввести потребителей в заблуждение в отношении источника их происхождения.

В возражении отмечено, что сходство до степени смешения оспариваемого товарного знака с серией противопоставленных товарных знаков в форме ели, правообладателем которых является лицо, подавшее возражение, порождает в сознании потребителя сходные ассоциации.

Лицо, подавшее возражение, также полагает, что использование обозначения «IROKA», имеющего явное японское происхождение, что подчеркивается выбором шрифта латинского алфавита и характерной стилизацией букв в манере иероглифов, в значительной степени усиливает вероятность введения потребителя в заблуждение относительно места происхождения товара и его производителя.

Лицо, подавшее возражение, полагает, что товары, в отношении которых охраняются оспариваемый и противопоставленные знаки, совпадают.

Ссылаясь на Методические рекомендации по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания и Постановление Президиума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 18 июля 2006 года №2979/06, лицо, подавшее возражение, считает, что «... в данном случае существует принципиальная возможность возникновения у потребителей ложных ассоциаций и введения потребителей в заблуждение относительно принадлежности ... товаров, относящихся к категории освежителей/ароматизаторов воздуха, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, с товарами, в отношении которых охраняются противопоставленные товарные знаки...».

В подтверждение вышесказанного лицо, подавшее возражение, приложило к возражению опрос общественного мнения потребителей, согласно которому «...большинство (66,4%) опрошенных считают, что рассматриваемые знаки сходны, и большинство потребителей (45,1%) в целом и две трети (61,9%) среди тех, кто не затруднялся с ответом, считают, что ароматизаторы и освежители воздуха, маркированные рассматриваемыми товарными знаками, производятся либо одним и тем же лицом, либо связанными компаниями...» Вероятность введения в заблуждение усиливается также тем, что товары, для которых предназначены товарные знаки, являются дешевыми товарами, предметом спонтанной покупки, при которой внимание потребителя ослаблено. Как показывают результаты опроса, потребители знакомы с товарными знаками, но не знакомы с наименованием компании производителя или страны происхождения, поэтому даже информация о производителе на упаковке товара не способна уберечь потребителя от ошибки.

В возражении отмечено и несколько раз подчеркнута известность продукции, производимой лицом, подавшим возражение, а именно, ароматизаторов в виде подвесных картонных освежителей воздуха в форме хвойного дерева, и

вероятность ошибочного восприятия потребителем других обозначений, которые воспроизводят форму ели, как товаров того же производителя.

Лицо, подавшее возражение также ссылается на решения Суда по интеллектуальным правам от 10 декабря 2013 по делу №СИП-141/2013, от 17 декабря 2013 по делу №СИП-142/2013, от 28 января 2014 по делу №СИП-286/2013, принятые по результатам оспаривания регистраций №№457830, 462804, 457363.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №408428 в отношении товаров 03 класса МКТУ:

амбра [парфюмерия], вещества ароматические [эфирные масла], вода ароматическая, вода жавелевая, вода лавандовая, вода туалетная, дезодоранты для личного пользования, древесина ароматическая, духи, изделия парфюмерные, ионон [парфюмерный], ладан, масла для духов и ароматических средств, масла эфирные, масла эфирные из кедра, масла эфирные из лимона, масло бергамотовое, масло гаультериевое, масло жасминное, масло лавандовое, масло миндальное, масло розовое, мускус [парфюмерия], мыла дезодорирующие, мята для парфюмерии, одеколон, основы для цветочных духов, палочки фимиамные, препараты для гигиенических целей, относящиеся к категории парфюмерно-косметических, смеси ароматические из цветов и трав, составы для окуливания ароматическими веществами, средства туалетные против потения, терпены [эфирные масла], экстракты цветочные [парфюмерные], эссенции эфирные, эссенция из бадьяна, эссенция мятная [эфирное масло];

товаров 05 класса МКТУ:

дезодоранты [за исключением предназначенных для личного пользования], дезодораторы для одежды или текстильных изделий, препараты для освежения воздуха, препараты для очистки воздуха;

товаров 11 класса МКТУ:

аппараты для дезодорации воздуха, аппараты для ионизации воздуха, приборы дезодорационные [за исключением предназначенных для личного пользования], приборы для окуливания.

К возражению приложены следующие материалы:

- Аналитический отчет по итогам всероссийского социологического исследования «Характер сравнительного восприятия среди потребителей России товарного знака в форме ели, маркирующего ароматизаторы и освежители воздуха, производимые компанией «CAR FRESHENER CORPORATION», и товарного знака в форме ели, маркирующего ароматизаторы и освежители воздуха, производимые компанией ООО «Торговый дом «БЕРУ» [5];

- решения Суда по интеллектуальным правам от 10 декабря 2013 по делу №СИП-141/2013, от 17 декабря 2013 по делу №СИП-142/2013, от 28 января 2014 по делу №СИП-286/2013 [6].

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением и представил отзыв, в котором выразил несогласие с доводами возражения.

Основные положения отзыва касаются следующего.

Лицо, подавшее возражение, нельзя признать заинтересованным в признании недействительной регистрации оспариваемого товарного знака в отношении части товаров 03, 05 и 11 классов МКТУ, поскольку он использует свои товарные знаки, выполненные в форме, исключительно как автомобильный твердый освежитель воздуха, который изготовлен из картона или бумаги и пропитан ароматическими веществами с различными запахами. Освежители воздуха выпускаются на фабриках корпорации Car-Freshner и в Россию поставляются из США под торговой маркой «Little Trees». Корпорация Car-Freshner за прошедшие 60 лет не разработала и не внедрила в производство никаких других новых видов ароматизаторов или освежителей воздуха и выпускает исключительно монопродукт, не претерпевший принципиального изменения. В силу указанного заинтересованность лица, подавшего возражение, может быть документально подтверждена только для узкого перечня товаров 05 класса МКТУ «освежители воздуха» (air freshening preparation).

Что касается остального перечня товаров 03, 05 и 11 классов МКТУ, в отношении которых лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №408428 недействительной, то заинтересованность лица, подавшего возражение, не является доказанной, так как такие товары 03 класса МКТУ как туалетная вода, одеколон, мыла, средства туалетные против потения, 05 класса МКТУ – препараты для очистки воздуха, 11 класса МКТУ – аппараты для дезодорации воздуха, аппараты для ионизации воздуха, приборы для окуривания, приборы дезодорирующие не выпускаются компанией Car-Freshner и не планируются к выпуску, так как технология производства этих товаров принципиально отличается от производства освежителей из картона, для производства этих товаров необходимо принципиально другое технологическое оборудование. Следовательно, законные

интересы лица, подавшего возражение, не затрагиваются существующим правом на товарный знак по свидетельству №408428 в отношении этих товаров.

Правообладатель оспариваемого товарного знака представил анализ сходства комбинированного товарного знака по свидетельству №408428 с противопоставленными знаками, принадлежащими лицу, подавшему возражение, на основании которого им был сделан вывод об отсутствии между ними фонетического, семантического и визуального сходства.

Фонетическое различие определяется тем, что словесный элемент «IROKA», включенный в состав оспариваемого товарного знака, не обладает сходством со словесными элементами «CAR-FRESHNER» (международная регистрация №178969) и «WUNDER-BAUM» (международная регистрация №579396), включенными в противопоставленные знаки. А изобразительные знаки по международным регистрациям №612525 и №798981 не содержат словесных элементов.

Графическое различие между сравниваемыми знаками определяется тем, что оспариваемый товарный знак включает словесный элемент и оригинальный графический элемент в виде прямоугольника с изображением листка растения монстера, выполненный в сером, зеленом и белом цветовом сочетании, в то время как противопоставленные знаки выполнены в черно-белом цветовом сочетании в виде изображения ели.

Правообладатель категорически не согласен с мнением лица, подавшего возражение, что оспариваемый товарный знак содержит изображение ели, и приводит в отзыве изображение листьев дуба, клена, монстеры, делая вывод о существенной разнице между изображением листа и изображением дерева ели.

Правообладатель отмечает, что использование формы и изображения листа растения монстеры в настоящее время является популярным для дизайна различных товаров, поэтому эта же дизайнерская идея была использована при создании оспариваемого товарного знака.

Словесный элемент «IROKA», включенный в оспариваемый товарный знак, не имеет перевода на русский язык и является фантазийным по отношению к

товарам, для которых он зарегистрирован, и не имеет никакого семантического сходства со словесными элементами в противопоставленных знаках «Car-Freshner» и «Wunder-Baum», имеющих значение соответственно «Освежитель для автомобилей» и «Чудо-дерево».

Таким образом, противопоставленные знаки не ассоциируются с оспариваемым товарным знаком ни по отдельности, ни в целом, так как имеют различную внешнюю форму, вид и характер изображения, цветовое решение, а включенные в них словесные элементы различны по фонетике и смысловому значению.

Правообладатель оспариваемого товарного знака не может согласиться с утверждением лица, подавшего возражение, о существовании принципиальной возможности возникновения у потребителя ложных ассоциаций и введения потребителей в заблуждение относительно принадлежности широкого перечня товаров, относящихся к категории парфюмерно-дезодорирующих, одному производителю (лицу, подавшему возражение), поскольку, как он сам указал в возражении, корпорация «Car-Freshner», в течение 60 лет производящая монотовар в одном и том же виде, расширяет свой ассортимент только за счет различных вариантов цвета и запаха, поэтому появление на рынке освежителей воздуха другого вида и назначения, в частности для помещений, не может ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товара.

Правообладатель полагает бездоказательным утверждение лица, подавшего возражение, о том, что в оспариваемом товарном знаке используется обозначение, имеющее явное японское происхождение, поскольку ни один из шрифтов, рекомендованных дизайнерами для стилизации иероглифов, не был использован в заявленном обозначении.

Что касается социологического опроса, представленного лицом, подавшим возражение, то правообладатель полагает, что данный опрос нельзя признать достоверным и использовать в качестве доказательной базы ввиду его нелегитимности, о чем свидетельствует официальное письмо, подписанное И.о. декана социологического факультета МГУ профессором Н.Г. Осиповой. Кроме

того, исследование 2014 года полностью воспроизводит аналогичное исследование 2011 года, которое имеется в материалах дела. Очевидно, что два исследования, проведенные с разницей в три года, на динамично развивающемся рынке не могут иметь одинаковых результатов, тем более в пяти различных городах, представляющих отдельные рыночные ситуации.

Данные, представленные в отчете, не соответствуют фактическому состоянию рынка и предпочтений потребителей на рынке твердых ароматизаторов, к которым относятся исследуемые товары и товарные знаки. Отсутствие знаний об исследуемом рынке повлекло ряд фатальных ошибок, которые сделали исследование непригодным для использования в качестве доказательной базы.

В качестве общедоступного источника информации по рынку автомобильных ароматизаторов правообладатель ссылается на приложенное к отзыву маркетинговое исследование «Российский рынок автомобильных ароматизаторов в период 2008 – 2010гг. Структура и динамика», согласно которому корпорация «Car-Freshner», занимавшая в 2010 году 18 место среди импортеров автомобильных ароматизаторов с долей 1,7% рынка, с каждым годом теряет долю рынка, узнаваемость и известность среди российских потребителей.

Кроме того, в представленном социологическом исследовании не соблюдено главное условие – подбор образцов ароматизаторов в форме ели, широко представленных на российском рынке, что привело к неадекватному выводу относительно сходства образцов и производителей товаров. Выбор образцов, использованных для сравнения, является тенденциозным и предопределяющим заранее ответ респондентов. Вопросы анкеты, касающиеся выбора стран производителей ароматизаторов, немотивированны и не соответствуют реальной рыночной картине на рынке ароматизаторов в целом, что делает результаты исследования бессмысленными и не соответствующими рыночной ситуации в действительности.

Ссылка на судебные решения по другим товарным знакам (свидетельства №№457830, 457363, 462804) не имеет отношения к рассматриваемому делу, поскольку эти споры касались изобразительных товарных знаков, которые не

содержали словесных элементов, имеющих определяющее значение для вывода о степени сходства комбинированных товарных знаков в соответствии с Методическими рекомендациями по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 408428.

К отзыву приложены следующие документы:

- информация с сайта Интернет-магазина ARMINA и дельтамаркет.рф [7];
- решение ФАС России по делу №1 14/54-08 [8];
- информация о стилизованных японских шрифтах [9];
- информация о патенте на промышленный образец №81576 [10];
- информация о европейских патентах на промышленные образцы (ароматизаторы) [11];
- переписка с МГУ им. Ломоносова [12];
- маркетинговое исследование «Российский рынок автомобильных ароматизаторов в период 2008 – 2010гг. Структура и динамика (отчет подготовлен ООО «Академия-Сервис», 2011год) [13];
- информация о компаниях «КРАФТ-АВТОМИР», «AMTA-TIS», «Carall» [14].

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам считает изложенные в нем доводы неубедительными.

С учетом даты приоритета (20.03.2009) оспариваемого товарного знака по свидетельству №408428, правовая база для оценки его охраноспособности включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 3(1) 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 или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с пунктом 6(2) 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 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 (определение сходства словесных, изобразительных и объемных обозначений), а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров,

их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

При установлении заинтересованности лица, подавшего возражение, коллегия исходила из того, что, являясь владельцем исключительных прав на знаки [1] – [4], которым была ранее предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации, оно имеет законный интерес в защите своих прав, в том числе путем прекращения правовой охраны сходных товарных знаков, зарегистрированных позже в отношении однородных товаров и услуг на имя иного лица.

Как указано выше, оспариваемый товарный знак представляет собой



комбинированное обозначение , включающее словесный элемент «IROKA», выполненный по вертикали оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита белого цвета, и расположенный на фоне фигуры темно-зеленого цвета, которая, в свою очередь, расположена на фоне серого прямоугольника. Знак охраняется в сером, темно-зеленом, белом цветовом сочетании. Доминирующее положение в композиции знака занимает словесный элемент «IROKA», расположенный в центральной части, удобной для восприятия потребителем, и выделенный контрастным белым цветом на темно-зеленом фоне.

Слово «IROKA» не имеет смыслового значения, что подтверждается его отсутствием в словарно-справочной литературе, включая лексические словари основных европейских языков.

Отсутствие семантического значения в этом слове свидетельствует о том, что оно не содержит прямой информации о товаре, его производителе или месте происхождения, которая могла бы восприниматься потребителем как вводящая в заблуждение.

Утверждение лица, подавшего возражение, о том, что слово «IROKA» имеет японское происхождение, опровергается результатами аналитического

исследования [5], представленного лицом, подавшим возражение, которое свидетельствуют о том, что потребители не только не знают о производителе товаров, маркированных оспариваемым товарным знаком, но и не обращают внимания на страну происхождения, указываемую при маркировке товара (диаграммы 3, 4, 11, 12).

В силу указанного утверждение лица, подавшего возражение, о способности заявленного обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно места происхождения товара через ассоциации, которые возникают в его сознании при восприятии оспариваемого товарного знака, в частности, как указание на японское происхождение товаров, нельзя признать обоснованным.

Представленное исследование не подтверждает также довод лица, подавшего возражение, о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, маркированных оспариваемым товарным знаком, поскольку у абсолютного большинства респондентов отсутствует ассоциативная связь между товаром, маркированным оспариваемым товарным знаком, и его производителем, ввиду того, что потребители просто не знают какая компания является производителем этих товаров (диаграммы 3, 4, 11, 12).

Что касается утверждения лица, подавшего возражение, о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителей в заблуждение в отношении источника их происхождения, основанного на сходстве оспариваемого товарного знака с серией противопоставленных знаков, то коллегия находит данное утверждение необоснованным по следующим причинам.

Противопоставленный знак [1] представляет собой комбинированное



обозначение , изобразительная часть которого выполнена в виде контура ели черного цвета, на фоне которой размещены словесные элементы «Car-Freshner». На территории Российской Федерации знак охраняется, в частности, в

отношении товаров 03 класса МКТУ «*produits pour l'épuration de l'air, produits cosmétiques, produits de nettoyage, savons, produits à laver, additifs pour le bain, huiles pour le bain, huiles étheriques, parfums, essences, produits chimiques*» (продукты для очистки воздуха, косметика, моющие средства, мыла, продукты для умывания и добавки для ванн, масла для ванн, эфирные масла, духи, эссенции, продукты химические) и товаров 05 класса МКТУ «*désinfectants, additifs pour le bain, produits pour la destruction des insectes, produits chimiques*» (дезинфицирующие средства, добавки для ванны, препараты для уничтожения насекомых, химикаты).

Противопоставленный знак [2] представляет собой комбинированное



обозначение  , изобразительная часть которого выполнена в виде контура ели черного цвета, на фоне которой размещены словесные элементы «WUNDER-BAUM». На территории Российской Федерации знак охраняется, в частности, в отношении товаров 03 класса МКТУ «*Produits cosmétiques, parfumerie, huiles essentielles, lotions pour les cheveux; produits à cirer et à polir pour autos*» (Косметика, парфюмерия, эфирные масла, лосьоны для волос; препараты для чистки и полировки авто) и товаров 05 класса МКТУ «*Produits pour la purification de l'air et désodorisants, produits hygiéniques*» (Продукты для очистки воздуха и дезодоранты, гигиенические).

Противопоставленный знак [3] представляет собой изобразительное



обозначение  в виде контура ели черного цвета, а знак [4] представляет



собой объемное обозначение  в виде контура ели белого цвета. На

территории Российской Федерации оба знака охраняются в отношении товаров 05 класса МКТУ «air freshening preparation» (освежители воздуха).

Противопоставленные знаки образуют серию знаков, в основу которой положено контурное изображение ели, только в отношении товаров 05 класса МКТУ «освежители воздуха». Таким образом, именно контурное изображение ели несет основную индивидуализирующую функцию в противопоставленных знаках [1] – [4].

По мнению лица, подавшего возражение, сходство оспариваемого товарного знака с противопоставленной серией знаков [1] – [4] определяется совпадением внешней формы, видом и характером изображения, смысловым значением и заложенной в их основу идеей.

Однако вид и характер изображений в сравниваемых знаках существенно различаются.

Так, противопоставленные знаки однозначно воспринимаются как силуэт ели, в то время как в оспариваемом товарном знаке изобразительный элемент в виде фигуры темно-зеленого цвета на сером фоне имеет высокую степень стилизации, которая не позволяет однозначно определить является ли эта фигура изображением дерева или листка какого-либо растения, в частности, как утверждает правообладатель, монстеры. В силу разной степени стилизации смысловое значение и идеи, заложенные в основу сравниваемых изобразительных элементов, нельзя признать совпадающими.

Существенные визуальные отличия контуров фигуры в оспариваемом товарном знаке и изображения ели, положенного в основу противопоставленной серии знаков, не позволяют говорить о совпадении знаков по внешней форме, и, соответственно, о том, что оспариваемый товарный знак является продолжением этой серии знаков.

Визуальное различие между сравниваемыми знаками дополнительно усиливается использованием различной цветовой гаммы, поскольку знаки [1] - [2] выполнены в черно-белой цветовой гамме, изобразительный знак [3] в черном

цвете, объемный знак [4] в белом цвете, а оспариваемый товарный знак – в сером, темно-зеленом и белом цветовом сочетании.

Существенное различие между оспариваемым товарным знаком и противопоставленными знаками [1] – [4] определяется присутствием в нем словесного элемента «IROKA», занимающего доминирующее положение в его композиции, при этом фантазийное слово «IROKA» ни по одному из признаков фонетического, семантического и визуального сходства словесных обозначений, изложенных в подпунктах (а) – (в) пункта 14.4.2.2. Правил, нельзя признать сходным со словесными обозначениями «Car-Freshner» и «Wunder-Baum», имеющими значение соответственно «Освежитель для автомобилей» и «Чудо-дерево», включенными в противопоставленные комбинированные знаки [1] и [2].

Вертикальное расположение словесного элемента, расположенного на фоне фигуры темно-зеленого цвета и серого прямоугольника, а также его оригинальный шрифт формируют общее зрительное впечатление, которое значительно отличается от общего зрительного впечатления, производимого от восприятия противопоставленных комбинированных знаков [1] – [2], изобразительного знака [3] и объемного знака [4], выполненных в черно-белом цвете.

Коллегия палаты по патентным спорам также не может согласиться с утверждением лица, подавшего возражение, о том, что товары, в отношении которых охраняются противопоставленные и оспариваемый товарные знаки, совпадают.

Часть товаров 03 и 05 класса МКТУ, в отношении которых лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №408428, и часть товаров 03, 05 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленным знакам [1] – [4], являются однородными, поскольку относятся к одной родовой группе парфюмерно-косметических товаров и товаров для освежения воздуха, имеют одну область и цель применения, одинаковый круг потребителей и условия реализации. Однако, несмотря на однородность этих товаров, вывод лица, подавшего возражение, о

сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения нельзя признать убедительным, поскольку в целом оспариваемый товарный знак и противопоставленные знаки в сознании потребителя вызывают различные ассоциации, что определяет отсутствие у них сходства до степени смешения.

Довод возражения о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно товара и его изготовителя базируется на его утверждении о том, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения как с каждым из противопоставленных знаков [1] – [4], так и со всей серией знаков в целом, т.е. на возможности смешения этих знаков потребителем.

Однако эти доводы являются неубедительными, поскольку вышеуказанный анализ показал отсутствие сходства между сравниваемыми знаками, в том числе по внешней форме, положенной в основу серии знаков [1] – [4], представляющей собой контур ели.

В подтверждение доводов лица, подавшего возражение, представлен аналитический отчет по итогам всероссийского социологического исследования «Характер сравнительного восприятия среди потребителей России товарного знака в форме ели, маркирующего ароматизаторы и освежители воздуха, производимые компанией «CAR FRESHENER CORPORATION», и товарного знака в форме ели, маркирующего ароматизаторы и освежители воздуха, производимые компанией ООО «Торговый дом «БЕРУ» (Москва 2014г.) [5].

Целью данного исследования явилось определение характера восприятия потребителями России товарных знаков в форме ели, маркирующих ароматизаторы и освежители воздуха для автомобиля, производимые правообладателем и компанией «CAR FRESHENER CORPORATION», с точки зрения вероятности смешения их потенциальными потребителями друг с другом.

Однако результаты данного исследования не могут быть положены в основу вывода о сходстве оспариваемого товарного знака с противопоставленными знаками и о возможности введения потребителя в заблуждение относительно товара и его производителя по следующим причинам.

Данное исследование имеет отношение только к одному узкому виду товаров, а именно: к ароматизаторам и освежителям воздуха для автомобилей, форма которых совпадает с товарным знаком, т.е. к трехмерным объектам в форме товара, в отношении которого зарегистрированы товарные знаки, а оспариваемый комбинированный товарный знак таковым не является. Кроме того, изображение оспариваемого товарного знака на карточках 3 и 4, которые демонстрировались респондентам, не совпадает с товарным знаком по свидетельству №408428 по цветовой гамме, в частности, стилизованная фигура, на фоне которой помещен словесный элемент «IROKA», выполнена в черном цвете, совпадающем по гамме с противопоставленными знаками [1] – [3], что оказывает определенное влияние на ответы респондентов.

Коллегия отмечает, что мнение респондентов о сходстве знаков нельзя признать объективным и обоснованным, поскольку оно получено без учета признаков тождества и сходства до степени смешения товарных знаков, установленных, исходя из положений Кодекса и Правил, применяемых при экспертизе товарных знаков, а также без учета методических подходов, выработанных при таком анализе.

Вывод о сходстве знаков базируется только на анализе товаров в форме объемных товарных знаков, что нельзя признать обоснованным, поскольку многообразные функции товарных знаков могут выполнять различные обозначения (объемные, изобразительные, комбинированные), которые используются путем размещения на самих товарах, на этикетках и упаковках товаров, на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот, в объявлениях, на вывесках, в рекламе и т.п.

В силу изложенного результаты этого исследования не могут быть применимы к комбинированному товарному знаку по свидетельству № 408428, зарегистрированному для широкого перечня товаров 03, 05 и 11 классов МКТУ, и положены в основу доказательной базы лица, подавшего возражение, о нарушении при регистрации оспариваемого товарного знака требований пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается утверждения правообладателя о том, что представленное исследование нелегитимно и фальсифицировано, то палата по патентным спорам исходит из добропорядочности сторон и не оценивает представленные доказательства с точки зрения их достоверности, поскольку такая оценка относится к компетенции суда.

В отношении ссылки лица, подавшего возражение, на судебные решения [6] коллегия отмечает следующее.

Представленные решения судов относятся к рассмотрению споров, ответчиками по которым выступают различные лица, данные решения касаются правомерности регистрации других товарных знаков (изобразительных), сравнительный анализ которых по признакам тождества и сходства отличается от анализа сходства комбинированных товарных знаков, к которым относится оспариваемый товарный знак. Кроме того, регистрация товарных знаков, по которым были приняты указанные судебные решения, была произведена значительно позже регистрации оспариваемого товарного знака, что повлекло за собой расширение оснований для признания этих регистраций недействительными, а именно, включение в число противопоставленных знаков более поздние регистрации сходных товарных знаков, не имеющих отношение к данному спору. Указанное не позволяет применить выводы этих судебных решений к данному спору.

Таким образом, доводы возражения о том, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку со словесным элементом «IROKA» по свидетельству №408428 предоставлена с нарушением требований пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса, нельзя считать обоснованными.

Учитывая вышеизложенное, палата по патентным спорам
пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом
следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения от 24.07.2014 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №408428.