

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 21.05.2013, поданное компанией Юлиус Сэмманн Лтд., Швейцария (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №462804, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2011712713 с приоритетом от 25.04.2011 зарегистрирован 25.05.2012 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №462804 на имя ООО «ФИНАНСКонсалт», Москва (далее – правообладатель), в отношении товаров 05, 11 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Оспариваемый товарный знак представляет собой изображение фигуры голубого цвета сложной формы с неровными краями, имеющими округлые и заостренные выступы.

В возражении от 21.05.2013, поступившем в Палату по патентным спорам, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №462804 предоставлена в нарушение требований пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак по свидетельству № 462804 сходен до степени смешения с широко известными знаками по международным регистрациям №№ 178969 [1], 579396 [2], 612525 [3], 798981 [4] и товарным знаком по свидетельству №438905 [5], которым ранее была предоставлена

правовая охрана на территории Российской Федерации на имя лица, подавшего возражение, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

По мнению лица, подавшего возражение, сходство оспариваемого товарного знака с противопоставленными знаками определяется на основании их визуального сходства, поскольку все эти знаки представляют собой изображение ели.

Однородность товаров, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, определяется принадлежностью этих товаров к категории парфюмерно-дезодорирующих товаров и освежителей / ароматизаторов воздуха.

Кроме того, в возражении отмечено, что, ввиду того, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения как с каждым из вышеперечисленных знаков [1] – [5], так и со всей серией товарных знаков в целом, оспариваемый товарный не только способен ввести в заблуждение, но и в действительности вводит потребителей в заблуждение относительно источника их происхождения.

Свое утверждение о сходстве оспариваемого товарного знака с противопоставленными знаками и его способности ввести потребителя в заблуждение относительно источника происхождения товаров, маркированных этим знаком, лицо, подавшее возражение, подтверждает приложенным к возражению заключением лаборатории социологической экспертизы.

Согласно указанному заключению известность продукции под товарными знаками в форме дерева среди потребителей достигает 94%, 63% опрошенных считают, что рассматриваемые знаки сходны, и 43% всех опрошенных, или более 60% от определившихся с ответом, полагают, что товары (ароматизаторы и освежители воздуха), маркированные рассматриваемыми знаками, производятся одним и тем же лицом. Почти половина опрошенных признала для себя возможность ошибки и покупки освежителя воздуха под товарным знаком №462804 вместо освежителя воздуха в форме дерева лица, подавшего возражение.

Вероятность введения в заблуждение усиливается также тем, что товары, для которых предназначены сравниваемые товарные знаки, являются дешевыми товарами, предметом спонтанной покупки, при которой внимание потребителя ослаблено.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №462804 полностью.

К возражению приложено упомянутое заключение лаборатории социологической экспертизы [6].

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

Основные положения отзыва касаются следующего:

- правообладатель согласен с доводом лица, подавшего возражение, о том, что противопоставленные знаки составляют группу обозначений, объединенных изобразительным элементом в виде симметричного силуэта/контура дерева, размещенного на подставке прямоугольной формы, зарегистрированных в отношении определенных товаров 05 класса МКТУ – освежители воздуха, поскольку именно этот силуэт в неизменном виде повторяется в каждом обозначении заявителя;
- перечень товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному знаку [1], не содержит товаров, которые могли бы быть признаны однородными перечню товаров 05 класса МКТУ оспариваемого товарного знака по свидетельству №462804, поскольку относятся к иной родовой группе (групп химических препаратов для дезинфекции и уничтожения насекомых), имеют иное назначение и круг потребителей, т.е. указанный знак не может быть учтен при анализе на сходство с оспариваемым товарным знаком в отношении однородных товаров;
- сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака с противопоставленными знаками [2] – [5] показывает, что сравниваемые знаки отличаются внешней формой, несовпадением признака симметрии, различным смысловым значением, отличием в виде и характере самих изображений, различным сочетанием цветовой гаммы;
- совокупность перечисленных выше признаков обуславливает отсутствие ассоциирования этих товарных знаков в целом;

- в настоящее время в Российской Федерации действует правовая охрана товарных знаков (как изобразительных, так и комбинированных), зарегистрированных на имя разных хозяйствующих субъектов в отношении товаров 05 класса МКТУ, однородных как товарам, указанным как в оспариваемой регистрации, так и в противопоставленных регистрациях, воспроизводящие изображения ели, которые не были признаны сходными с противопоставленными товарными знаками, что в полной мере отражает правоприменительную практику Роспатента при возникновении сходных ситуаций;

- анализ однородности товаров 11 класса МКТУ оспариваемого товарного знака и товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным знакам [2] – [5], показал их отличия по роду/виду, материалу, кругу потребителей и условиям реализации, поскольку ни один из перечня товаров противопоставленных регистраций нельзя отнести к товарам, относящимся к сложным приборам и аппаратам, используемым для ионизации, дезодорации и окуривании помещений;

- ошибочность мнения лица, подавшего возражение, относительно сходства до степени смешения оспариваемого и противопоставленных знаков подтверждается заключением, подготовленным специалистом - дизайнером, имеющим профессиональное художественное образование и солидный стаж работы в этой области;

- приведенные в материалах возражения сведения объективно не позволяют сделать вывод о том, что оспариваемый товарный знак ассоциируется с компанией лица, подавшего возражение: доводы лица, подавшего возражение, об известности его товарных знаков опровергаются результатами представленного социологического опроса, из которого следует, что потребители не знают производителя товаров, маркированных противопоставленными знаками;

- социологический опрос, представленный лицом, подавшим возражение, содержит существенные недостатки и ошибки, в частности, в вопросах, касающихся производителя и страны происхождения товаров, маркированных сравниваемыми знаками;

- правообладатель обратился во Всероссийский Центр Изучения Общественного Мнения (далее – отчет ВЦИОМ) с просьбой о представлении отчета по результатам исследования, проведенного сотрудниками данного учреждения, по результатам которого сделан основной вывод о том, что решающим критерием при выборе, в частности, автомобильного освежителя воздуха для большинства покупателей (75,3%) является аромат, при этом товарный знак как решающий критерий при выборе товара отметили только 7,1% респондентов, что близко к коэффициенту статистической погрешности;

- по мнению правообладателя, оспариваемый товарный знак и старшие знаки лица, подавшего возражение, не сходны, следовательно, опасность смешения отсутствует как таковая, при этом вывод Роспатента при вынесении положительного решения о государственной регистрации оспариваемого товарного знака сделан с учетом восприятия не отдельных элементов, а знака в целом.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 462804.

К отзыву приложены следующие документы:

- исследование «Определение мнения респондентов о сходстве/различии товарных знаков №462804 и №№178969, 579396, 612525, 798981, 438905 и товаров, на которых они размещены»[7];
- заключение специалиста №03/13 от 23 июля 2013 года [8];
- информационный поиск в АС «Товарные знаки РФ» на сходство изобразительных элементов товарных знаков» с распечаткой выявленных знаков [9].

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

С учетом даты 25.04.2011 поступления заявки №2011712713 на регистрацию товарного знака, 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 (14.4.2.3) Правил изобразительные обозначения сравниваются с изобразительными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные элементы. Сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- внешняя форма;
- наличие или отсутствие симметрии;
- смысловое значение;
- вид и характер обозначений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.);
- сочетание цветов и тонов.

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

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.

Как указано выше, оспариваемый товарный знак представляет собой изображение фигуры голубого цвета сложной формы с неровными краями, имеющими округлые и заостренные выступы. Знак зарегистрирован в голубом цвете в отношении товаров 05 и 11 классов МКТУ.

Противопоставленные знаки [1], [3] представляют собой комбинированные обозначения, изобразительная часть которых выполнена в виде контура ели черного цвета на подставке белого цвета, на фоне которой размещены соответственно словесные элементы «Car-Freshner» и «WUNDER-BAUM». На территории Российской Федерации знак [1] охраняется, в частности, в отношении товаров 05 класса МКТУ: «*désinfectants, additifs pour le bain, produits pour la destruction des insectes, produits chimiques*». Знак [3] действует для следующих товаров 05 класса МКТУ: «*produits pour la purification de l'air et désodorisants, produits hygiéniques*».

Противопоставленный знак [2] 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 знаки охраняются в отношении товаров 05 класса МКТУ: «*air freshening preparation*» (освежители воздуха).

Противопоставленный товарный знак [5] представляет собой изобразительное обозначение фантастического персонажа в виде глаз и улыбающегося рта, расположенных на фоне контура ели. Знак охраняется в отношении товаров 05 класса МКТУ «освежители воздуха».

Противопоставленные знаки в отношении товаров 05 класса МКТУ «освежители воздуха» образуют серию знаков, в основу которых положено контурное изображение ели.

Товары 05 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству №462804, и товары 05 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленным знакам [2] – [5], являются однородными, поскольку относятся к одной родовой группе товаров для освежения воздуха, имеют одну область и цель применения, одинаковый круг потребителей и условия реализации. Что касается противопоставленного знака [1], то указанные в нем товары 05 класса МКТУ не являются однородными товарам 05 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, поскольку относятся к иной родовой группе химических препаратов для дезинфекции и уничтожения насекомых, имеют иное назначение и другой круг потребителей.

Товары 11 класса МКТУ: «аппараты для дезодорации воздуха, аппараты для ионизации воздуха, приборы дезодорационные [за исключением предназначенных для личного пользования]» также не являются однородными товарам 05 класса МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленных знаков, поскольку они отличаются по роду/виду товаров, выполнены из разного материала, имеют разный круг потребителей и различные условия реализации. При этом следует отметить, что в одном случае, это простейшие товары, выполненные из картона или спрессованной целлюлозы, имеющие низкий ценовой уровень, а в другом – сложные дорогостоящие устройства.

Несмотря на однородность товаров 05 класса МКТУ, вывод лица, подавшего возражение, о сходстве оспариваемого товарного знака и противопоставленных знаков [2] – [5] до степени смешения нельзя признать убедительным.

По мнению лица, подавшего возражение, сходство оспариваемого товарного знака с противопоставленной серией знаков определяется их визуальным сходством.

Однако вид, характер и смысловое значение изображений в сравниваемых знаках различаются.

Так, в оспариваемом товарном знаке изобразительный элемент выполнен в виде абстрактной криволинейной фигуры голубого цвета, внешняя форма которой состоит из острых и округлых выступов, в силу чего имеет визуальные отличия от контурного изображения дерева (ели) по внешней форме и, кроме того, характеризуется отсутствием симметрии.

Степень стилизации рассматриваемой абстрактной фигуры не позволяет однозначно определить, является ли эта фигура просто голубым пятном, контуром облака или изображением силуэта дерева, имеющего в верхней части округлую выступающую часть (возможно – солнце, возможно - луну, возможно – облако).

Таким образом, в силу разной степени стилизации смысловое значение изобразительных элементов нельзя признать одинаковым, что усиливает различия между знаками.

Визуальное различие между сравниваемыми знаками дополнительно усиливается использованием различной цветовой гаммы, поскольку знаки [3], [5] выполнены в черно-белой цветовой гамме, изобразительный знак [2]- в черном цвете, объемный знак [4] - в белом цвете, а оспариваемый товарный знак – в голубом цвете.

В целом оспариваемый товарный знак и противопоставленные знаки [1] – [5] 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 его изготовителя и источника происхождения базируется на утверждении о том, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения как с каждым из противопоставленных знаков, 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, представляющей собой контур ели.

В подтверждение доводов лица, подавшего возражение, представлено заключение лаборатории социологической экспертизы [6].

Правообладателем оспариваемого товарного знака также был представлен социологический отчет ВЦИОМ [7].

Однако результаты данных исследований 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, поскольку содержат взаимоисключающие выводы.

Других материалов, подтверждающих способность оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, вызывая ассоциации с лицом, подавшим возражение, представлено не было.

Также коллегия отмечает, что анализ на тождество и сходство товарных знаков осуществляется без учета возможностей их использования на товаре.

Таким образом, доводы возражения о том, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку по свидетельству №462804 предоставлена с нарушением требований пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса, нельзя считать обоснованными.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам

пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 21.05.2013 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №462804.