

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

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 поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.01.2013 возражение, поданное компанией Юлиус Сэманн Лтд., Швейцария (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 457363, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака произведена 22.03.2012 по заявке № 2011709977 с приоритетом от 05.04.2011 на имя Совместного предприятия в форме Общества с ограниченной ответственностью «ТРАСТ Трейдинг», Санкт-Петербург (далее – правообладатель), в отношении товаров 05 и 11 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

Оспариваемый товарный знак представляет собой изобразительное обозначение в виде фигуры неопределенной формы, вытянутой по вертикали, имеющей двойной контур, внутри которой в центральной части расположены стилизованные изображения глаз, бровей и рта, а в верхней части – небольшой круг. Знак зарегистрирован в черном, белом и синем цветовом сочетании.

В поступившем 24.01.2013 возражении выражено мнение о несоответствии регистрации оспариваемого товарного знака требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак по свидетельству № 457363, представляющий собой стилизованное изображение ели

(дерева), зарегистрированный в отношении перечисленных в перечне товаров 05 и 11 класса МКТУ, сходен до степени смешения с серией товарных знаков лица, подавшего возражение, представляющих собой стилизованное изображение ели (дерева), зарегистрированных в отношении однородных товаров, индивидуализирующих освежители воздуха, поставляемые в Россию с 1993 года.

По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак ассоциируется с принадлежащими лицу, подавшему возражение, товарными знаками (международные регистрации №№ 178969, 579396, 612525, 798981 и свидетельство № 438905), поскольку они все выполнены в форме ели (дерева).

При этом, лицом, подавшим возражение, указано, что однородность товаров, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, обусловлена принципиальной возможностью возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, так как освежители воздуха являются предметом спонтанной импульсивной покупки, и потребитель, не обращая внимания на словесные элементы, идентифицирует этот товар по известной ему форме дерева.

Свое утверждение о сходстве товарных знаков лицо, подавшее возражение, подтверждает приложенным к возражению отчетом по итогам исследования о восприятии потребителями России товарных знаков в форме ели, подготовленным группой социологов Социологического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова [1].

Кроме того, в возражении отмечено, что регистрация оспариваемого товарного знака, произведенная на имя правообладателя, вводит потребителей в заблуждение относительно производителя товаров, так как известность ароматизаторов и освежителей воздуха, маркированных товарными знаками лица, подавшего возражение, составляющая 89,6 % потребителей, приводит к возникновению в сознании потребителя ассоциативной связи оспариваемого товарного знака в форме ели как индивидуализирующего продукцию лица, подавшего возражение.

Эксперимент, имевший место при проведении опроса, показал, что респонденты путают или считают сходными оспариваемый товарный знак со знаками в форме ели, принадлежащими лицу, подавшему возражение.

Лицом, подавшим возражение, указано также, что действия правообладателя по намеренному копированию товарных знаков лица, подавшего возражение, следует считать актом недобросовестной конкуренции.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 457363.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, представил отзыв по его мотивам, в котором выразил несогласие с доводами возражения.

Так, правообладателем указано, что оспариваемый товарный знак вызывает ассоциации с мультипликационным персонажем и не воспроизводит изображение ели, а, кроме того, на рынке сосуществуют освежители воздуха в форме ели, индивидуализируемые товарными знаками иных лиц (международные регистрации №№ 820397, 687463, свидетельства №№ 310566, 261630).

При этом правообладателем сформулирован вывод об отсутствии сходства до степени смешения оспариваемого и противопоставленных товарных знаков, обоснованный приложенными к отзыву исследованием, проведенным ОАО «ВЦИОМ» [2], а также заключением дизайнера – члена Союза дизайнеров России [3].

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 457363.

Решением Роспатента от 22.05.2013 в удовлетворении возражения от 24.01.2013 отказано, правовая охрана товарного знака по свидетельству № 457363 оставлена в силе.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 10 декабря 2013 по делу № СИП-141/2013 признано недействительным решение Роспатента от 22 мая 2013 года об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 457363, а также возложено

обязательство рассмотреть указанное возражение компании Юлиус Сэманн Лтд. от 24 января 2013 года.

В соответствии с положением статьи 12 Кодекса признание недействительным решения Роспатента влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права.

В связи с этим, а также в целях исполнения решения суда от 10.12.2013 возражение от 24.01.2013 рассмотрено повторно.

О новой дате рассмотрения возражения от 24.01.2013 стороны были уведомлены корреспонденциями от 27.12.2013.

В ходе повторного рассмотрения возражения лицом, его подавшим, представлены сведения о решениях Суда по интеллектуальным правам от 17.12.2013 по делу № СИП-142/2013 [4], от 28.01.2014 по делу № СИП-286/2013 [5], а также заявление об опечатке в тексте возражения от 24.01.2013.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (05.04.2011) приоритета оспариваемого 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 № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 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.

Согласно пункту 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.

В соответствии с подпунктом 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 требованиями пункта 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.

В соответствии с требованиями пункта 14.4.2.3 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными обозначениями; с объемными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (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 учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак представляет собой изобразительное обозначение в виде фигуры неопределенной формы, вытянутой по вертикали, имеющей двойной контур, внутри которой в центральной части расположены стилизованные изображения глаз, бровей и рта, а в верхней части – небольшой круг. Товарный знак зарегистрирован в черном, белом и синем цветовом сочетании (далее – знак 1). Знак 1 зарегистрирован в отношении товаров «дезодоранты [за исключением предназначенных для личного пользования]; дезодораторы для одежды или текстильных изделий; препараты для освежения воздуха; препараты для очистки воздуха» 05 класса МКТУ и «аппараты для дезодорации воздуха; аппараты

для ионизации воздуха; приборы дезодорационные [за исключением предназначенных для личного пользования]» 11 класса МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

Противопоставленный в возражении знак по международной регистрации № 178969 представляет собой комбинированное обозначение в виде стилизованного изображения ели, на фоне которой под углом размещена табличка со словесным элементом «Car-Freshner», выполненным буквами латинского алфавита (*далее – знак 2*). Правовая охрана знака 2 действует на территории Российской Федерации в отношении товаров «produits chimiques» (вещества химические) 01 класса МКТУ, «produits chimiques» (вещества химические) 02 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» (средства для очищения воздуха, средства косметические, препараты для чистки, мыла, препараты для мытья, добавки для ванн, масла эфирные, духи, эссенции эфирные, вещества химические) 03 класса МКТУ, «produits chimiques» (вещества химические) 04 класса МКТУ и «désinfectants, additifs pour le bain, produits pour la destruction des insectes, produits chimiques» (средства дезинфицирующие, добавки для ванн, средства для уничтожения насекомых, вещества химические) 05 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 579396 представляет собой комбинированное обозначение в виде стилизованного изображения ели, на фоне которой под углом размещен выполненный в две строки словесный элемент «WUNDER-BAUM», под которым расположен знак охраны ® (*далее – знак 3*). Правовая охрана знака 3 действует на территории Российской Федерации в отношении товаров «produits antigels» (антифризы) 01 класса МКТУ, «préservatifs contre la rouille» (составы для предохранения от ржавчины) 02 класса МКТУ, «produits cosmétiques, parfumerie, huiles essentielles, lotions pour les cheveux; produits à cirer et à polir pour autos» (средства косметические, изделия парфюмерные, масла эфирные, лосьоны для волос; препараты для натирания воском и полирования автомобилей) 03 класса МКТУ и «produits pour la purification de l'air et désodorisants,

produits hygiéniques» (препараты для очистки и освежения воздуха, продукция гигиеническая) 05 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 612525 представляет собой изобразительное обозначение в форме ели (далее – знак 4). Правовая охрана знака 4 действует на территории Российской Федерации в отношении товаров «air freshening preparations» (освежители воздуха) 05 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 798981 является трехмерным знаком (объемным), выполненным в форме плоскостного изображения ели (далее – знак 5). Правовая охрана знака 5 действует на территории Российской Федерации в отношении товаров «air freshening preparation» (освежители воздуха) 05 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 438905 представляет собой изобразительное обозначение в форме контура ели, внутри которого в центральной части расположены стилизованные изображения глаз и рта (далее – знак 6). Правовая охрана знака 6 действует на территории Российской Федерации в отношении товаров «освежители воздуха» 05 класса МКТУ.

Вышеприведенное описание иллюстрирует, что противопоставленные в возражении знаки 2 – 6 образуют серию товарных знаков одного лица, объединенных общим основным элементом – изображением ели, индивидуализирующих освежители воздуха (средства для освежения воздуха).

Анализ оспариваемого товарного знака с точки зрения его соответствия требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Товары «дезодоранты [за исключением предназначенных для личного пользования]; дезодораторы для одежды или текстильных изделий; препараты для освежения воздуха; препараты для очистки воздуха» 05 класса МКТУ оспариваемой регистрации однородны товарам «средства для очищения воздуха, средства дезинфицирующие, препараты для очистки и освежения воздуха, освежители воздуха, масла эфирные», в отношении которых действует правовая охрана противопоставленных в возражении знаков 2 – 6, поскольку данные товары совпадают по назначению, виду и кругу потребителей.

Товары «аппараты для дезодорации воздуха; аппараты для ионизации воздуха; приборы дезодорационные [за исключением предназначенных для личного пользования]» 11 класса МКТУ оспариваемой регистрации в данном случае следует признать однородными перечисленным выше товарам, имеющимся в перечнях противопоставленных регистраций, поскольку к числу таких аппаратов или приборов могут быть отнесены и получившие широкое распространение приспособления, применяемые в салоне автомобилей для ароматизации и ионизации воздуха, в том числе коммутируемые с дефлектором воздуха, в связи с чем назначение, функциональные и ценовые характеристики таких приспособлений схожи с подвесными картонными ароматизаторами, в отношении которых действует правовая охрана серии знаков, противопоставленных в возражении. Кроме того, аппараты и приборы для дезодорации и препараты (средства) для дезодорации являются взаимодополняемой, сопутствующей продукцией, следовательно, имеет место совместная встречаемость при их реализации конечным потребителям, что обуславливает возможность возникновения представлений об изготовлении этих товаров одним предприятием или экономически связанными предприятиями.

Таким образом, правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена в отношении товаров, являющихся однородными товарам, указанным в перечнях противопоставленных знаков

Сравнительный анализ сходства оспариваемого обозначения и противопоставленных знаков 2 – 6 показал следующее.

Прежде всего, для определения наличия или отсутствия сходства сопоставляемые обозначения должны рассматриваться в целом. Различие в деталях не должно играть определяющей роли, так как следует учитывать, что потребитель, как правило, не имеет возможности сравнить два знака, а руководствуется общими впечатлениями, часто нечеткими, о знаке, виденном ранее. При этом в памяти остаются, как правило, отличительные элементы знака.

Противопоставленные знаки 2 – 6 при их восприятии вызывают стойкие ассоциации с контуром ели (хвойного дерева). При этом изображение ели является основным.

Кроме того, проиллюстрированные в возражении виды производимых картонных подвесных ароматизаторов в форме ели, индивидуализируемых знаками 2 – 6, свидетельствует о том, что их форма в виде ели остается неизменной, однако наполнение является различным: вариантность цветовой гаммы (примеры использования), выполнение карикатурных глаз и рта (*знак 6*), наличие словесных элементов (*знаки 2, 3*).

При этом следует учитывать также широкую известность указанной продукции, подтвержденную представленным лицом, подавшим возражение, исследованием [1].

Изложенные обстоятельства в их совокупности приводят к восприятию оспариваемого товарного знака в качестве варианта знака лица, подавшего возражения, что обуславливает вывод о сходстве *знака 1* и *знаков 2 – 6*.

Что касается представленного правообладателем заключения дизайнера [3], то оно носит субъективный характер, поскольку является частным мнением конкретного лица. При этом установление наличия / отсутствия сходства между товарными знаками осуществляется на основе норма Кодекса и Правил с учетом обстоятельств конкретного спора.

Таким образом, сходство знаков с учетом установленной выше однородности товаров, в отношении которых предоставлена правовая охрана сравниваемым знакам, приводит к выводу о сходстве до степени смешения оспариваемого товарного знака со знаками 2 – 6, зарегистрированных на имя иного лица с более ранними приоритетами в отношении однородных товаров, что свидетельствует о несоответствии произведенной регистрации требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается довода возражения о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара, а следовательно, несоответствии оспариваемой регистрации требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, то он является неубедительным по следующим причинам.

Наличие сходства между сравниваемыми знаками само по себе не является достаточным основанием для вывода о возможности введения потребителя в заблуждение.

При этом, как следует из возражения, непосредственным изготовителем получивших широкую известность картонных подвесных ароматизаторов в форме ели является компания «CAR FRESHENER CORPORATION», взаимосвязь с которой лица, подавшего возражение, не подтверждена соответствующими материалами.

Данные исследования [1], а именно диаграммы 3 и 4 (страницы 10 – 11), демонстрируют незнание потребителями, кем именно (в том числе в какой стране) производится известная им продукция.

Данные заключения ВЦИОМ [2], представленного правообладателем (стр. 32, 36, 40, 44, 48), характеризуют значительные затруднения потребителей (половина опрошенных) при идентификации производителей сравниваемых знаков.

Следовательно, не представляется возможным установить, что сходное обозначение порождает несоответствующее действительности представление об определенном изготовителе или месте происхождения товаров.

В отношении довода возражения о том, что действия правообладателя по намеренному копированию товарных знаков лица, подавшего возражение, следует считать актом недобросовестной конкуренции, необходимо отметить, что установление такого факта не относится к компетенции федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 24.01.2013, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 457363 недействительным полностью.