

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном IV частью 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.12.2015, поданное компанией С.К. Джонсон энд Сан, Инк., США (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 553292, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2013727666 с приоритетом от 13.08.2013 зарегистрирован 30.09.2015 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №553292 на имя компании Спорт энд Фэшн Менеджмент Пте. Лтд, Сингапур (далее – правообладатель), в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Оспариваемый товарный знак «INSECTOFF» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.12.2015 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №553292 в отношении всех товаров, мотивированное тем, что, по мнению лица, подавшего возражение, правовая охрана оспариваемому товарному знаку была предоставлена в нарушение требований пунктов 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем, серии товарных знаков со словесным элементом «OFF»;
- оспариваемый товарный знак представляет собой искусственное сложносоставное слово «INSECTOFF», образованное путем простого соединения двух частей, являющихся полными значимыми лексическими единицами английского языка, вошедшими в обиход русской речи;

- словесный товарный знак «INSECTOFF» относится к длинным словам, прочтение которых на одном дыхании затруднительно, что обуславливает при произношении возникновение логической паузы между частями. Восприятие данного обозначения в качестве сложносоставного слова обусловлено широко известным использованием элемента «OFF», а также достаточно известным значением слова «INSECT»;

- элемент «OFF» хорошо знаком российским потребителям в разных сферах потребительского рынка и имеет очень высокую узнаваемость, в том числе, если он входит в состав сложных слов - потребитель легко разгадывает такую «шараду», и его внимание концентрируется на семантике обозначения. Кроме того, за счет этого потребитель привык отделять элемент «OFF» от предшествующей ему словесной части, что делает еще более очевидным разбиение слова при восприятии потребителями;

- можно сделать вывод, что в товарном знаке «INSECTOFF» элементы «INSECT» и «OFF» легко выделяются при прочтении, формируя понимание общего смыслового значения знака как средства для «удаления насекомых», либо для «отпугивания насекомых»;

- элемент «INSECT» применительно к товарам «репелленты», очевидно, является слабым, поскольку указывает на назначение товаров (отпугивание или уничтожение насекомых), а элемент «OFF» - оригинальным сильным элементом, придающим знаку различительную способность. Таким образом, слово «OFF» несет основную индивидуализирующую нагрузку в оспариваемом знаке, и именно к нему будет привлечено основное внимание потребителя;

- сравнительный анализ товарного знака «INSECTOFF» с товарными знаками лица, подавшего возражение, показывает полное фонетическое вхождение в оспариваемый товарный знак словесного элемента «OFF», что свидетельствует о сходстве знаков по фонетическому фактору сходства словесных обозначений;

- товарные знаки лица, подавшего возражение, зарегистрированы в отношении товаров 05 класса МКТУ, которые являются однородными товарам 05 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак (репелленты);

- в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ потребитель может решить, что оспариваемый товарный знак «INSECTOFF» и товарные знаки лица, подавшего возражение, являются серией товарных знаков, принадлежащих

одному производителю, поскольку содержат элемент «OFF». Так, например, увидев в магазине репелленты с названием «INSECTOFF», рядовой потребитель может решить, что данный продукт выпускается компанией С.К. Джонсон или осуществляет свою деятельность и рекламные кампании с его разрешения или по выданной лицензии;

- лицо, подавшее возражение, американская компания С.К. Джонсон – крупнейший производитель моющих средств и другой бытовой химии, основана в 1886 году. Штаб – квартира находится в городе Расин, США;

- лицо, подавшее возражение, более 50 лет работает на рынке средств защиты от насекомых и имеет следующие бренды: OFF!, Autan, Raid, Baygon, ALL OUT, Фумитокс;

- лицо, подавшее возражение, выпускает линии товаров бытовой химии и ароматизаторов, товаров для хранения пищевых продуктов, средств для ухода за автомобилем, средств для ухода за полами и средств для ухода за обувью;

- средства защиты от насекомых и гели после укусов насекомых «OFF!» появились на российском рынке с 2009 года;

- товары под брендом «OFF!» являются одними из известнейших в мире средств защиты от насекомых и хорошо знакомы потребителю, в подтверждение чего прилагается отчет независимого эксперта об известности бренда «OFF!» и других брендов лица, подавшего возражение;

- товары, маркированные обозначением «OFF!», активно рекламируются на национальном телевидении;

- российские потребители испытывают огромный интерес к товарам лица, подавшего возражение. Указанное подтверждают самые распространенные в России и странах СНГ поисковые системы в сети Интернет;

- появление на российском рынке товаров, связанных с защитой от насекомых, маркированных обозначением «INSECTOFF», в состав которого входит словесный элемент «OFF», право на которое принадлежит компании С.К. Джонсон, вызывает в сознании потребителей ассоциации с продукцией этой компании;

- потребители могут быть введены в заблуждение относительно производителя товаров, маркированных товарным знаком «INSECTOFF»;

- семантическое значение обозначения «INSECTOFF» подразумевает, что маркированные им товары способны бороться, убирать «прочь/долой» укусы насекомых;

- звуковое сходство оспариваемого товарного знака и знаков лица, подавшего возражение, обусловлено вхождением одного обозначения в другое;

- сравниваемые обозначения производят на потребителя общее зрительное впечатление, поскольку содержат словесный элемент «OFF»;

- сравниваемые обозначения характеризует подобие заложенных идей;

- оспариваемый товарный знак зарегистрирован для товаров 05 класса МКТУ и используется его владельцем в отношении репеллентов;

- словесный элемент «OFF» положен в основу ряда товарных знаков лица, подавшего возражение, что позволяет говорить о наличии серии товарных знаков;

- товары 05 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые обозначения, являются однородными;

- оспариваемый товарный знак «INSECTOFF» не обладает различительной способностью, т.к. указывает на назначение товаров (защита от насекомых или уничтожение насекомых);

- чтобы признать обозначение «INSECTOFF» описательным, не нужны никакие дополнительные рассуждения, домысливания и ассоциации, так как оно является однозначным для понимания всех потребителей на основании общих знаний. Это объясняется тем, что обозначение однозначно разбивается на два словесных элемента «INSECT» и «OFF». Рядовому потребителю понятен смысл обоих элементов обозначения без дополнительных рассуждений и домысливания, так как они представляют собой полные (не сокращения) лексические единицы, и это смысловое значение является единственным, а сочетание этих элементов (слитых в одно слово или написанных отдельно) воспринимается рядовым потребителем как описывающее вид индивидуализируемого товара и его назначение. Таким образом, значение товарного знака «INSECTOFF» в целом определяется на основании значений составляющих его слов и имеет значение «отпугивание насекомых». Очевидно, что обозначение не имеет иного семантического значения, отличного от указанного выше значения, а значит, само

по себе не обладает различительной способностью как описательное, поскольку зарегистрировано для товаров «репелленты».

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №553292 недействительным полностью.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, были приобщены следующие материалы:

- копии публикаций [1];
- распечатки из сети Интернет об истории компании лица, подавшего возражение [2];
- распечатки из сети Интернет о продуктах компании лица, подавшего возражение [3];
- отчет независимого эксперта об известности бренда «OFF!» с переводом на русский язык [4];
- копия решения Палаты по патентным спорам [5];
- распечатка из электронного словаря в отношении слова «OFF» [6].

Правообладатель на заседание коллегии представил отзыва по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- можно признать, что значения слов «INSECT» и «OFF» могут быть понятны современному российскому потребителю, но утверждение об их вхождении в обиход русской речи является очевидным преувеличением;
- оспариваемый товарный знак воспринимается как стилизация иностранной фамилии;
- оспариваемый товарный знак не имеет четкой, однозначной семантики и в эмоциональном отношении нейтрально, хотя при восприятии его в качестве иностранной фамилии может ассоциироваться со словом INSECT, в то время как товарные знаки лица, подавшего возражение, с учетом наличия в них восклицательного знака имеют вполне определенное значение "прочь!" с очевидным выражением энергичной и даже агрессивной эмоции повелительного характера;
- единственным признаком звукового сходства оспариваемого товарного знака с противопоставленными товарными знаками является фонетическое вхождение словесного элемента "off" в оспариваемый товарный знак. При этом

общий для сравниваемых знаков элемент "off" не является доминирующим, так как расположен в конце слова и по количеству звуков занимает лишь третью часть.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №553292.

Лицо, подавшее возражение, ознакомившись с отзывом, представил свои пояснения, в которых выражает несогласие с правообладателем в том, что слово «INSECTOFF», состоит из трех частей «IN», «SECT» и «OFF» или является иностранной фамилией.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы возражения убедительными ввиду следующего.

С учетом даты приоритета (13.08.2013) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 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 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Согласно пункту (2.3.2.3.) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указания свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм.

В соответствии с пунктом 3 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.

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.

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

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 пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. 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 «INSECTOFF» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.



Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству 332774 [1] представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «OFF», выполненным оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, расположенным на фоне овала, и восклицательный знак.

Товарный знак зарегистрирован для товаров 05 класса МКТУ, указанных в регистрации.



Противопоставленный товарный знак «  » по свидетельству №332775 [2] является комбинированным и представляет собой овал неправильной формы, внутри которого расположен словесный элемент «OFF» , выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, и восклицательный знак. Товарный знак охраняется в сочетании оранжевого, красного и белого цветов. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «OFF!» по свидетельству №96739 [3] является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Товарный знак «OFF!» по свидетельству №433245 [4] представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, и восклицательный знак. Правовая охрана предоставлена для товаров 04 и 11 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный товарный знак «ОФФ!» по свидетельству №97275 [5] является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ.

В результате сравнительного анализа оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков [1-5] установлено следующее.

В сравниваемых обозначениях совпадает конечная часть «OFF», однако отмеченное совпадение не позволяет признать исследуемые слова фонетически сходными, поскольку оспариваемый товарный знак имеет четко произносимую начальную часть «INSECT», что имеет большое значение при восприятии словесных многосложных обозначений, поскольку основное внимание уделяется начальной части слова.

Кроме того, сравниваемые словесные обозначения имеют различную фонетическую длину, разное количество и состав согласных звуков.

На основании изложенного коллегия установила отсутствие сходства сопоставляемых обозначений по фонетическому фактору сходства словесных обозначений.

Основным критерием, определяющим отсутствие сходства сравниваемых товарных знаков, является семантический критерий.

Оспариваемое обозначение выполнено в слитном написании, поэтому оно вызывает неоднозначные ассоциации и толкование у потребителей.

Так, обозначение «INSECTOFF» может быть воспринято как воспроизводящее фамилию человека в оригинальном написании на немецкий лад. Такое оригинальное написание обозначений с добавкой элемента «OFF» является частым приемом, используемым различными юридическими лицами для маркировки товаров или сопровождения услуг.

Довод лица, подавшего возражение, основан на том, что обозначение «INSECTOFF» воспринимается как состоящее из двух слов: «INSECT», имеющего значение - «насекомое», и «OFF», имеющего значение - «прочь, вне, вон» (См. Англо – русский словарь, Государственное издательство иностранных и национальных словарей Москва, 1956) и, что у потребителя, владеющего как русским, так и английским языками, при восприятии товаров, маркированных оспариваемым обозначением, могут возникнуть ассоциации с характеристикой товаров 05 класса МКТУ «реппеленты», а именно назначением.

Вместе с тем оспариваемое обозначение не является буквальным толкованием (указанием) характеристики товаров, оно в целом требует рассуждений, домысливания и может вызывать в сознании потребителя различные представления.

На основании изложенного коллегия не усматривает сходства сравниваемых обозначений по семантическому критерию сходства.

Сравниваемые знаки отличаются и по визуальному восприятию, поскольку, противопоставленные товарные знаки выполнены оригинальным шрифтом, все знаки содержат дополнительный элемент (восклицательный знак), товарные знаки [1,2] выполнены на фоне стилизованного облака, а оспариваемый товарный знак выполнен стандартными шрифтовыми единицами, без графической проработки и в целом сравниваемые знаки производят различное зрительное впечатление.

Что касается товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку и противопоставленным товарным знакам [1, 2, 4, 5] (в случае знака [3] – товары 11 класса МКТУ,

однородные товарам 05 класса МКТУ), коллегия отмечает, что они являются однородными, поскольку относятся к средствам борьбы с вредителями (репелленты; инсектициды и т.д.), или устройству по борьбе с насекомыми [3] имеют одно и то же назначение, условия реализации и круг потребителей. Вместе с тем отсутствие сходства сравниваемых обозначений обуславливает вывод о том, что оспариваемый товарный знак и противопоставленные знаки не ассоциируются друг с другом в целом, следовательно, товары, для маркировки которых они предназначены, не будут смешиваться в гражданском обороте.

Что касается довода лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, то коллегия отмечает, что способность обозначения вводить в заблуждение может быть подтверждена (или отвергнута) только самим рынком. Поскольку коллегия признала, что сравниваемые обозначения не ассоциируются друг с другом, а товары не будут смешиваться в гражданском обороте, коллегия не усматривает возможности потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

Также коллегия отмечает, что с материалами возражения не были представлены документы, подтверждающие реальное смешения товаров и как следствие введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

Что касается основания оспаривания по пункту 1 статьи 1483 Кодекса, то коллегия отмечает следующее.

Как было указано выше, толкование смысла обозначения «INSECTOFF» в целом требует рассуждений, домысливания, может вызывать в сознании потребителя различные представления, и, следовательно, не может быть воспринято однозначно, то есть не может являться прямым указанием товаров и услуг их свойств и назначения.

Оценивая изложенные обстоятельства в совокупности, коллегия не находит оснований для удовлетворения возражения, и, следовательно, для признания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 553292 недействительной на основании положений, регламентированных требованиями пунктов 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.12.2015, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 553292.