

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела поступившее 19.09.2024 возражение, поданное компанией Юлиус Сэманн Лтд., Швейцария (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №946685, при этом установлено следующее.



Оспариваемый товарный знак  с приоритетом от 07.02.2023 зарегистрирован 05.06.2023 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №946685 на имя Курбатова Артема Владимировича, 625041, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Радужная, 19 (далее – правообладатель), в отношении товаров 03-05, 18, 21, 22 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В поступившем возражении выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 946685 в отношении части товаров 3, 4, 5 и 21 классов МКТУ предоставлена в нарушение требований пунктов 3(1) и 6(2), 10 статьи 1483 Кодекса.

Возражение мотивировано следующими доводами.

Компания Юлиус Сэманн Лтд. (Julius Samann Ltd.) является правообладателем исключительных прав на серию товарных знаков в форме дерева, охраняемых на территории Российской Федерации с 1993 года.

В данную серию знаков входят:



международная регистрация №612525 (конвенционный приоритет 19.10.1993) для товаров 05 класса МКТУ;



международная регистрация №798981 (конвенционный приоритет 18.09.2002) для товаров 05 класса МКТУ;



свидетельство №560452 (приоритет от 22.10.2014) для товаров 03 класса МКТУ.

По мнению лица, подавшего возражение, доминирующим элементом в оспариваемом товарном знаке является изобразительный элемент в виде изображения ели. Более того, изображение выполнено таким образом, что силуэт обозначения очень близок по форме ко всем товарным знакам в форме дерева, как указано ниже:

<i>Товарные знаки в форме дерева</i>	<i>Оспариваемый товарный знак</i>

Все сопоставляемые знаки сходны по внешнему контуру и, кроме того, содержат совпадающий элемент – изображение ели на горизонтальной подставке (основании), которое существенным образом влияет на впечатление от этих знаков, вызывая между ними одинаковые или близкие по смыслу ассоциации. Все противопоставленные товарные знаки выполнены в монохромной цветовой гамме, как и оспариваемый товарный знак.

Лицо, подавшее возражение, ссылается на то, что ранее Суд по интеллектуальным правам и Роспатент рассматривали аналогичные дела с участием лица, подавшего возражение, и третьих лиц.

Все указанные дела касались товарных знаков или промышленных образцов в форме стилизованных изображений деревьев, аналогичных товарным знакам лица, подавшего возражение, в форме дерева. В рамках данных дел товарные знаки компании Юлиус Сэманн Лтд. сравнивались с другими сходными комбинированными знаками или промышленными образцами третьих лиц (международная регистрация №945924, промышленный образец (патент №88288), свидетельства на товарные знаки №№408428, 517708, 457363, 462804, 480107, 500942, 602596), где было установлено, что с учетом высокой степени стилизации изобразительных элементов (контуров дерева), включение в контуры обозначений словесных элементов и фоновой геометрической фигуры (прямоугольника), а также различия в цветовой гамме обозначений, не устраняют доминирования изобразительного элемента (контура), которое обусловлено его более крупными размерами, более удобным для восприятия расположением в композиции (решение Суда по интеллектуальным правам от 27.10.2015 по делу №СИП-96/2015).

Таким образом, наличие в оспариваемом знаке словесного элемента «NORTICO» не опровергает вывода о сходстве сопоставляемых знаков до степени смешения ввиду доминирования изображений деревьев в их составе, соответственно, сравниваемые знаки должны быть квалифицированы как сходные до степени смешения.

В случае, если коллегия не согласится с доводами о сходстве сравниваемых товарных знаков в целом, правовая охрана оспариваемого знака для части товаров 03,

04, 05 и 21 классов должна быть признана недействительной ввиду несоответствия требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с правовой позицией, сформулированной в Постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 17.12.2021 по делу № СИП-591/2020, которое приобрело прецедентное значение для толкования нормы пункта 10 статьи 1483 Кодекса, положение указанной нормы, в отличие от пункта 6 статьи 1483 Кодекса, предполагает сопоставление не «старшего» и «младшего» товарных знаков в целом, а целого «старшего» товарного знака с элементом «младшего» товарного знака. Тем не менее, это не исключает необходимости установления вероятности смешения «старшего» знака и элемента «младшего» товарного знака. Методология оценки вероятности смешения суд определяет на основании пункта 162 Постановления № 10 и применяет в переложении на норму пункта 10 статьи 1483 Кодекса с учетом особенностей последней.

В отношении однородности сравниваемых товаров, лицо, подавшее возражение, отмечает следующее.

Принадлежащий лицу, подавшему возражение, товарный знак по свидетельству № 560462 зарегистрирован в отношении товаров 03 класса МКТУ – *ароматизаторы воздуха*.

Знаки по международным регистрациям №№612525, 798981 на территории Российской Федерации охраняются в отношении товаров 05 класса МКТУ - *Air freshening preparations (препараты для освежения воздуха / освежители воздуха)*.

Оспариваемый товарный знак содержит в своем перечне товары 03, 04, 05, 21 классов МКТУ, часть их которых являются однородными товарам из указанной серии знаков в виде дерева компании Юлиус Сэманн Лтд. по причине совпадающего назначения (ароматизация), сходного уклада использования, взаимодополняемости и/или взаимозаменяемости, одинаковых каналов сбыта.

По мнению лица, подавшего возражение, правовая охрана спорного товарного знака подлежит прекращению в отношении следующих товаров:

03 - амбра [парфюмерия]; ароматизаторы [эфирные масла]; ароматизаторы воздуха; вещества душистые; вода ароматическая; вода лавандовая; вода туалетная;

дезодоранты для домашних животных; дезодоранты для человека или животных; диффузоры с палочками ароматические; древесина ароматическая; духи; изделия парфюмерные; ионон [парфюмерный]; парфюмерия; ладан; масла для парфюмерии; масла туалетные; масла эфирные; масла эфирные для использования в ароматерапии; масла эфирные из кедра; масла эфирные из лимона; масла эфирные из цитрона; масла эфирные разные; масло бергамотовое; масло гаультериевое; масло жасминное; масло лавандовое; масло миндальное; масло розовое; мускус [парфюмерия]; мята для парфюмерии; одеколон; палочки фимиамные; препараты и изделия для ароматизации; расплавы восковые [ароматизирующие препараты]; сафрол; саше для ароматизации белья; смеси ароматические из цветов и трав; составы для окуривания ароматическими веществами [парфюмерные изделия]; средства ароматизирующие; терпены [эфирные масла]; товары парфюмерные; экстракты цветочные [парфюмерия]; эссенции эфирные; эссенция из бадьяна; эссенция мятная [эфирное масло]; 04 класса МКТУ - свечи ароматические; 05 класса МКТУ - дезодоранты для наполнителей лотков; дезодоранты для одежды и текстильных изделий; дезодоранты для освежения воздуха; дезодоранты, за исключением предназначенных для человека или животных; дезодораторы ароматические для туалетов; освежители воздуха ароматические для туалетов; препараты для очистки воздуха; свечи для окуривания; соли нюхательные; средства для окуривания; 21 класса МКТУ - аксессуары для свечей; баночки для создания свечи; диффузоры масляные ароматические, за исключением тростниковых, электрические и неэлектрические; курильницы для благовоний, электрические и неэлектрические; пластины для рассеивания ароматических масел; приборы дезодорирующие индивидуальные; пульверизаторы для духов.

При этом перечисленные спорные товары относятся к категории товаров широкого потребления и импульсного спроса. В отличие от продукции производственно-технического назначения, при оценке смешения знаков, предназначенных для маркировки товаров широкого потребления, к числу которых относятся дезодоранты и освежители воздуха, должен применяться более строгий подход.

Поскольку освежители воздуха являются предметом спонтанной, импульсивной покупки, товаром низкой ценовой категории, потребители идентифицируют его по знакомой им из предшествующего опыта форме, известной им из их прошлого опыта, не уделяя внимания отдельным деталям обозначений.

Следует учитывать также каналы реализации изделий. Для изделий, реализуемых через розничную сеть, опасность смешения товарных знаков выше, чем для изделий, которые распространяются в соответствии с заключенными договорами

В подтверждение своих доводов, лицо, подавшее возражение, ссылается на сложившуюся судебную практику, включая Постановление Верховного Суда Российской Федерации № 10 (далее – Постановление №10), где было отмечено, что в целом ряде случаев однородность товаров должна толковаться в более широком смысле, чем прямое соответствие товаров и услуг, охраняемых свидетельством о регистрации товарного знака.

Лицо, подавшее возражение, указывает на обстоятельства, повышающие риск смешения товарных знаков, к которым относятся следующие факторы:

- наличие у компании Юлиус Сэманн Лтд. (Julius Samann Ltd.) целой серии зарегистрированных товарных знаков в виде дерева с более ранним приоритетом (1993 год);
- высокая различительная способность данной серии знаков в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ;
- известность и узнаваемость противопоставленных знаков у российских потребителей, подтвержденная результатами социологического опроса;
- совпадение части сопоставляемых товаров 3 и 5 классов МКТУ у оспариваемого товарного знака и товарных знаков в форме дерева компании Юлиус Сэманн Лтд. (Julius Samann Ltd.);
- предыдущие многочисленные решения Суда по интеллектуальным правам по делам №№ СИП-141/2013, СИП-142/2013, СИП-286/2013, СИП-96/2015, СИП-421/2016 и решения Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны товарным знакам третьих лиц в виде дерева по причине старшинства прав лица, подавшего возражение.

Лицо, подавшее возражение, полагает, что большинство обстоятельств и фактов, установленных в вышеперечисленных решениях Суда по интеллектуальным правам, в равной мере применимы и к оспариваемому в настоящем возражении знаку.

В подтверждение своего довода о введении в заблуждение потребителей относительно производителя вышеуказанных товаров, маркированных оспариваемым товарным знаком, лицо, подавшее возражение, ссылаясь на существующую судебную практику, приводит сведения об известности принадлежащих ему товарных знаков, установленной в решениях Суда по интеллектуальным правам по делам №№ СИП-141/2013, СИП-142/2013, СИП-286/2013, СИП-96/2015, СИП-421/2016.

В подтверждение довода о том, что оспариваемый товарный знак вводит потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров, лицо, подавшее возражение, ссылается на сложившуюся судебную практику, выраженную, в частности, в постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 13 февраля 2015 года по делу № СИП-631/2014, согласно которому норма пункта 3 статьи 1483 Кодекса подлежит применению в том случае, когда потребитель осведомлен о ранее существовавшем обозначении и ассоциирует его с иным лицом (конкретным производителем), не являющимся правообладателем товарного знака.

Лицо, подавшее возражение, также ссылается на статью 10-bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности, где указано, что актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах. В частности, подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента.

При определении вероятности смешения могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Вывод о широкой известности российским потребителям освежителей воздуха в форме дерева, являющейся доминирующим элементом противопоставленных

товарных знаков, был подтвержден результатами социологического опроса, отраженными в аналитическом отчете, который был проведен ООО «Компания «Аналитическая Социология» в марте 2024 года среди целевой группы потребителей, проживающих в России, в возрасте от 18 лет и старше по специально разработанной анкете.

Проведенный опрос показал, что ароматизаторы и освежители воздуха, производимые компанией «CAR-FRESHNER CORPORATION», обладают очень высокой степенью известности среди потребителей (93,2%), в связи с чем потребители могут быть введены в заблуждение относительно изготовителя товаров 03, 05 классов МКТУ, маркированных оспариваемым товарным знаком. Более половины потребителей (57,5%) ассоциируют продукцию под товарными знаками в форме дерева с фактическим производителем - компанией CAR-FRESHNER Corporation. В свою очередь, оспариваемый товарный знак ИП Курбатова известен лишь небольшому числу опрошенных (28,5%), причем из них только 3,1% опрошенных ассоциируют данный товарный знак с ИП Курбатовым, а 35,6% - с корпорацией CAR-FRESHNER. Согласно опросу более четырех пятых потребителей (81,9%) считают оспариваемый товарный знак и товарные знаки в форме дерева сходными или скорее сходными до степени смешения, в качестве основных причин для вывода о сходстве указывается, что сравниваемые знаки содержат изображение одного и того же дерева (43,1%); сходны по общему виду, форме (30,8%); несут близкую по смыслу идею (29,7%); содержат изображение ели одинаковой формы 28,8%. При этом две третьих потребителей в целом (66%) указали на вероятность того, что при намерении приобрести в магазине ароматизаторы воздуха, маркируемые товарными знаками в форме дерева, они способны перепутать и по ошибке купить ароматизаторы воздуха, маркируемые оспариваемым товарным знаком. Практически две третьих потребителей в целом (60,7%) ошибочно полагают, что ароматизаторы воздуха под маркировкой оспариваемым знаком производятся тем же лицом, которое производит ароматизаторы воздуха, маркируемые товарными знаками в форме дерева (43,1%), или же другим производителем, но с разрешения, по лицензии производителя, выпускающего ароматизаторы воздуха под товарными знаками в форме дерева (17,6%).

По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак представляет собой еще одну попытку имитации широко известной на рынке серии товарных знаков в форме ели, принадлежащей компании Юлиус Сэманн Лтд. Для данного вывода, в принципе, достаточно самой вероятности смешения. Действующее законодательство не требует доказывания фактического смешения, а лишь указывает на возможность представления таких доказательств. Тем более, важно, что материалами возражения риск смешения подтвержден документально.

Таким образом, оспариваемый товарный знак для части товаров 03, 05 классов МКТУ дополнительно подпадает под действие пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса и по причине его способности вводить в заблуждение потребителя относительно вида товара и/или его изготовителя.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №946685 в отношении следующих товаров: 03 - амбра [парфюмерия]; ароматизаторы [эфирные масла]; ароматизаторы воздуха; вещества душистые; вода ароматическая; вода лавандовая; вода туалетная; дезодоранты для домашних животных; дезодоранты для человека или животных; диффузоры с палочками ароматические; древесина ароматическая; духи; изделия парфюмерные; ионон [парфюмерный]; парфюмерия; ладан; масла для парфюмерии; масла туалетные; масла эфирные; масла эфирные для использования в ароматерапии; масла эфирные из кедра; масла эфирные из лимона; масла эфирные из цитрона; масла эфирные разные; масло бергамотовое; масло гаультериевое; масло жасминное; масло лавандовое; масло миндальное; масло розовое; мускус [парфюмерия]; мята для парфюмерии; одеколон; палочки фимиамные; препараты и изделия для ароматизации; расплавы восковые [ароматизирующие препараты]; сафрол; саше для ароматизации белья; смеси ароматические из цветов и трав; составы для окуривания ароматическими веществами [парфюмерные изделия]; средства ароматизирующие; терпены [эфирные масла]; товары парфюмерные; экстракты цветочные [парфюмерия]; эссенции эфирные; эссенция из бадьяна; эссенция мятная [эфирное масло]; 04 класса МКТУ - свечи ароматические; 05 класса МКТУ - дезодоранты для наполнителей лотков; дезодоранты

для одежды и текстильных изделий; дезодоранты для освежения воздуха; дезодоранты, за исключением предназначенных для человека или животных; дезодораторы ароматические для туалетов; освежители воздуха ароматические для туалетов; препараты для очистки воздуха; свечи для окуривания; соли нюхательные; средства для окуривания; 21 класса МКТУ - аксессуары для свечей; баночки для создания свечи; диффузоры масляные ароматические, за исключением тростниковых, электрические и неэлектрические; курильницы для благовоний, электрические и неэлектрические; пластины для рассеивания ароматических масел; приборы дезодорирующие индивидуальные; пульверизаторы для духов.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Копия официальной публикации сведений о товарном знаке по свидетельству №946685;
2. Копии официальных публикаций сведений о противопоставленных знаках в форме дерева;
3. Общедоступные сведения об истории ароматизаторов в форме дерева, диплом переводчика;
4. Копии судебных актов по делам №№ СИП-141/2013, СИП-142/2013, СИП-286/2013, СИП-96/2015, СИП-421/2016;
5. Копия аналитического отчета по итогам всероссийского социологического исследования.

Правообладатель в установленном порядке ознакомленный с возражением, представил отзыв, мотивированный несогласием с доводами возражения.

В частности, в отзыве указано, что отсутствует сходство до степени смешения товарных знаков лица, подавшего возражение, с оспариваемым товарным знаком, а именно: товарные знаки лица, подавшего возражение, содержат один доминирующий элемент, выполненный в форме силуэта дерева, в то время как оспариваемый товарный знак состоит из доминирующего словесного элемента и изобразительного элемента, стилизованного под хвойное дерево. Товарные знаки лица, подавшего возражение, выполнены в черно-белой цветовой гамме, оспариваемый товарный знак выполнен в белом и сером цветах, при этом кроме силуэта дерева содержит ствол и

ветви, которые формируют у потребителя ассоциацию с хвойным деревом елью. Использование обозначения само по себе не свидетельствует о том, что потребитель на дату приоритета товарного знака ассоциировал спорное обозначение исключительно с лицом, подавшим возражение, в отношении товаров, указанных при регистрации товарного знака. Лицо, подавшее возражение, не представило доказательств возникновения у потребителей соответствующих товаров стойкой ассоциативной связи с ним, социологическое исследование по данному вопросу лицом, подавшим возражение, не проводилось.

На основании изложенного в отзыве правообладателем выражена просьба отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (07.02.2023) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (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 вводить потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что 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 10 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с настоящим Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения, а также объекты, указанные в пункте 9 настоящей статьи.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 42, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; вид и характер изображений; 5) сочетание цветов и тонов.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации, круг потребителей и другие признаки.

При установлении заинтересованности лица, подавшего возражение, коллегия исходила из того, что, являясь владельцем исключительных прав на знаки [1] – [3],

которым была ранее предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации, оно имеет законный интерес в защите своих прав, в том числе путем оспаривания правовой охраны сходных товарных знаков, зарегистрированных позже в отношении однородных товаров и услуг на имя иного лица.

Оспариваемый товарный знак



представляет собой

комбинированное обозначение, выполненное в виде стилизованного изображения хвойного дерева, справа от которого расположен словесный элемент «NORTICO», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Утверждение лица, подавшего возражение, о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителей в заблуждение в отношении источника их происхождения, базируется на доводе о его сходстве до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, хорошо известными в Российской Федерации до даты приоритета оспариваемого товарного знака, поскольку он может создавать у потребителя ассоциации именно с товарными знаками в форме дерева, которыми лицо, подавшее возражение, маркирует свою продукцию – ароматизаторы и освежители воздуха.

В подтверждение своей позиции лицо, подавшее возражение, ссылается на приложенный к возражению аналитический отчет по итогам социологического опроса (5), результаты которого подтверждают доводы возражения о том, что значительная часть респондентов полагает, что товары, маркированные сопоставляемыми обозначениями, производятся одной компанией (одной группой компаний) и существует реальная опасность смешения этих товаров.

Следует отметить, что для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение через ассоциацию с иным производителем товара, основанную на предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим товаром, маркированным оспариваемым обозначением, и лицом, подавшим возражение в качестве производителя этих товаров.

На основании полученных данных и с учетом критериев статистических обобщений был сделан вывод о наличии опасности введения потребителей в заблуждение относительно производителя в случае присутствия на рынке товаров в форме товарного знака №946685 с точки зрения потребителей ароматизаторов воздуха (03 класс МКТУ), дезодорантов для освежения воздуха (05 класс МКТУ), в том числе освежителей воздуха для салона автомобиля.

В силу изложенного доводы лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака противоречит требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса в отношении указанных товаров 03 и 05 классов МКТУ, следует признать обоснованными.

В отношении довода лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса коллегия установила следующее.

В обоснование данного утверждения лицо, подавшее возражение, ссылается на

сходство оспариваемого товарного знака «» со следующими знаками:



1) с изобразительным знаком  (международная регистрация №612525) в виде контура дерева черного цвета, опирающегося на прямоугольное основание (фундамент).



2) с объемным знаком  (международная регистрация №798981) в виде контура дерева белого цвета, опирающегося на прямоугольное основание (фундамент).

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



3) с изобразительным товарным знаком (свидетельство №560452) в виде контура дерева черного цвета, также опирающегося на прямоугольное основание (фундамент).

Товарный знак охраняется в отношении товаров 03 класса МКТУ «ароматизаторы воздуха».

Противопоставленные знаки образуют серию знаков, в основу которых положено контурное изображение дерева, опирающегося на прямоугольное основание, которое несет основную индивидуализирующую функцию в противопоставленных знаках.

Поскольку в оспариваемом товарном знаке доминирующее положение в силу своего пространственного и смыслового значения также занимает стилизованная фигура хвойного дерева, расположенного на прямоугольнике, можно сделать вывод о визуальном сходстве сравниваемых товарных знаков. При этом изображение хвойного дерева выполнено таким образом, что силуэт обозначения очень близок по форме ко всем товарным знакам в форме дерева. В силу высокой степени сходства сравниваемых изображений хвойного дерева наличие в оспариваемом знаке словесного элемента «NORTICO», расположенного в правой части композиции, существенным образом не влияет на общее зрительное впечатление при восприятии сравниваемых товарных знаков.

Анализ однородности товаров 03, 04, 05 и 21 классов МКТУ, в отношении которых лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №946685, и товаров 03, 05 классов МКТУ, относящихся к освежителям и ароматизаторам воздуха, в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленным знакам [1] – [3], показал следующее.

Товары 03 класса МКТУ «ароматизаторы [эфирные масла]; ароматизаторы воздуха; вода ароматическая; дезодоранты для домашних животных; дезодоранты для человека или животных; диффузоры с палочками ароматические; древесина ароматическая; масла туалетные; масла эфирные; масла эфирные для использования в ароматерапии; масла эфирные из кедра; масла эфирные из лимона; масла эфирные из цитрона; масла эфирные разные; масло бергамотовое; масло гаультериевое; масло жасминное; масло лавандовое; масло миндальное; масло розовое; палочки фимиамные; препараты и изделия для ароматизации; расплавы восковые [ароматизирующие препараты]; саше для ароматизации белья; смеси ароматические из цветов и трав; средства ароматизирующие; терпены [эфирные масла]; эссенции эфирные; эссенция мятная [эфирное масло]», 04 класса МКТУ - свечи ароматические; 05 класса МКТУ - дезодоранты для наполнителей лотков; дезодоранты для одежды и текстильных изделий; дезодоранты для освежения воздуха; дезодоранты, за исключением предназначенных для человека или животных; дезодораторы ароматические для туалетов; освежители воздуха ароматические для туалетов; препараты для очистки воздуха; свечи для окуривания; средства для окуривания; 21 класса МКТУ - аксессуар для свечей; баночки для создания свечи; диффузоры масляные ароматические, за исключением тростниковых, электрические и неэлектрические; курильницы для благовоний, электрические и неэлектрические; пластины для рассеивания ароматических масел; приборы дезодорирующие индивидуальные» однородны товарам «ароматизаторы воздуха» и «препараты для освежения воздуха/освежители воздуха», включенным соответственно в перечень товаров 03 и 05 классов МКТУ противопоставленных знаков [1-3], поскольку они совпадают по виду (ароматизаторы и освежители воздуха), относятся к одной родовой группе (вещества для ароматизации, освежения и устранения неприятных запахов), могут использоваться в одной области, иметь один круг потребителей и одинаковые условия реализации.

Что касается таких товаров 03 класса МКТУ как «амбра [парфюмерия]; вещества душистые; вода лавандовая; вода туалетная; духи; изделия парфюмерные; ионон [парфюмерный]; парфюмерия; ладан; масла для парфюмерии; мускус [парфюмерия];

мята для парфюмерии; одеколон; сафрол; составы для окуривания ароматическими веществами [парфюмерные изделия]; товары парфюмерные; экстракты цветочные [парфюмерия]; эссенция из бадьяна» и товара 21 класса МКТУ «пульверизаторы для духов», то они не являются однородными ароматизаторам и освежителям воздуха, поскольку имеют разный вид, разное назначение, разный круг потребителей и разные условия сбыта. В частности, товары «вещества душистые; ладан; масла для парфюмерии, сафрол, эссенции эфирные, амбра (парфюмерия), ионон (парфюмерный), мята для парфюмерии, эссенция из бадьяна, мускус, экстракты цветочные» представляют собой сырье для парфюмерной отрасли, которое используется при производстве различных парфюмерных товаров, в отличие от ароматизаторов воздуха, являющихся готовым изделием, которое может быть приобретено в розничном магазине любым потребителем. Товары «вода туалетная, изделия парфюмерные, вода лавандовая, одеколон, духи» и «пульверизаторы для духов» предназначены для создания приятного аромата тела человека, в некоторых случаях могут использоваться как гигиенические средства для человека, могут использоваться в салонах красоты и парикмахерских.

Ароматизаторы воздуха предназначены для ароматизации помещений. Сравниваемые товары имеют разные условия производства и абсолютно разную ценовую категорию. Как указано в возражении, ароматизаторы воздуха относятся к товарам низкой ценовой категории, их покупка часто может быть спонтанной, в то время как выбор парфюмерной продукции, которую нельзя отнести к категории дешевых товаров, требует достаточно длительного времени и должной осмотрительности с учетом тех или иных предпочтений человека в определенных букетах ароматов и запахов. Продается парфюмерия, как правило, в специализированных магазинах. Все вышесказанное обуславливает вывод об отсутствии однородности части товаров.

Товары 05 класса МКТУ «соли нюхательные», в отношении которых также испрашивается признание недействительным предоставления правовой охраны оспариваемому знаку, не являются однородными ароматизаторам и освежителям воздуха, так как они относятся к разным видовым и родовым группам товаров, имеют

разное назначение, разный круг потребителей и условия сбыта. В частности, нюхательная соль это лекарственная форма, используется в медицинских целях.

Вышеуказанный анализ позволяет сделать вывод о том, что существует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о том, что часть товаров в случае их маркировки сравниваемыми знаками, принадлежит одному изготовителю.

Вывод об опасности смешения сравниваемых знаков в гражданском обороте в отношении ароматизаторов и освежителей воздуха подтверждается также результатами социологического опроса потребителей [5], согласно которым значительная часть респондентов полагает, что указанные товары, маркированные сопоставляемыми обозначениями, производятся одной компанией (одной группой компаний) и существует реальная опасность смешения этих товаров.

Вышеуказанный анализ позволяет сделать вывод о том, что сравниваемые обозначения, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом в отношении однородных товаров и, соответственно, существует высокая вероятность их смешения в гражданском обороте при маркировке сопоставляемыми товарными знаками.

В силу изложенного доводы лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака противоречит требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса в отношении части вышеуказанных товаров 03, 04, 05 и 21 классов МКТУ, следует признать обоснованными.

В связи с признанием оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса оснований для применения к товарному знаку положений пункта 10 статьи 1483 Кодекса у коллегии не имеется.

Вместе с тем, если согласиться с доводом правообладателя о доминировании в оспариваемом товарном знаке словесного элемента «NORTICO», то коллегия приходит к выводу о том, что в состав оспариваемого знака входит обозначение в виде изображения хвойного дерева, сходное до степени смешения с товарными знаками [1-3] лица, подавшего возражение, что подпадает под действие нормы пункта 10 статьи

1483 Кодекса. Сходство указанных обозначений в виде изображений хвойного дерева (ели) определяется на основании признаков сходства изобразительных элементов, изложенных в пункте 43 Правил. В данном случае обозначения имеют сходную внешнюю форму, наличие симметрии, одинаковое смысловое значение, заложенное в обозначения (хвойное дерево), одинаковый характер изображений (стилизация).

Что касается однородности товаров сравниваемых перечней, то анализ однородности проведен ранее. При этом следует отметить, что однородность товаров, в отношении которых охраняются сравниваемые товарные знаки, правообладателем не оспаривается.

Указанное свидетельствует о несоответствии товарного знака по свидетельству №946685 требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

В отношении ссылки лица, подавшего возражение, на положения статьи 10 bis Парижской конвенции, коллегия отмечает, что в рамках настоящего возражения доводы о недобросовестной конкуренции не могут быть рассмотрены, поскольку относятся к компетенции антимонопольного органа.

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

удовлетворить возражение, поступившее 18.09.2024, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №946685 недействительным в отношении товаров 03 класса МКТУ «ароматизаторы [эфирные масла]; ароматизаторы воздуха; вода ароматическая; дезодоранты для домашних животных; дезодоранты для человека или животных; диффузоры с палочками ароматические; древесина ароматическая; масла туалетные; масла эфирные; масла эфирные для использования в ароматерапии; масла эфирные из кедра; масла эфирные из лимона; масла эфирные из цитрона; масла эфирные разные; масло бергамотовое; масло гаультериевое; масло жасминное; масло лавандовое; масло миндальное; масло розовое; палочки фимиамные; препараты и изделия для ароматизации; расплавы восковые [ароматизирующие препараты]; саше для ароматизации белья; смеси ароматические из цветов и

трав; средства ароматизирующие; терпены [эфирные масла]; эссенции эфирные; эссенция мятная [эфирное масло]», 04 класса МКТУ «свечи ароматические»; 05 класса МКТУ «дезодоранты для наполнителей лотков; дезодоранты для одежды и текстильных изделий; дезодоранты для освежения воздуха; дезодоранты, за исключением предназначенных для человека или животных; дезодораторы ароматические для туалетов; освежители воздуха ароматические для туалетов; препараты для очистки воздуха; свечи для окуривания; средства для окуривания»; 21 класса МКТУ «аксессуары для свечей; баночки для создания свечи; диффузоры масляные ароматические, за исключением тростниковых, электрические и неэлектрические; курильницы для благовоний, электрические и неэлектрические; пластины для рассеивания ароматических масел; приборы дезодорирующие индивидуальные».