

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

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела возражение от 24.01.2013, поданное компанией Юлиус Сэманн Лтд., Швейцария (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №457363, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2011709977 с приоритетом от 05.04.2011 зарегистрирован 22.03.2012 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №457363 на имя Совместного предприятия в форме ООО «ТРАСТ Трейдинг», Санкт-Петербург (далее – правообладатель) в отношении товаров 05, 11 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Согласно описанию, приведенному в заявке, оспариваемый товарный знак представляет собой изображение тучки в виде мультипликационного персонажа с глазами, бровками и ротиком. Знак охраняется в синем, белом и черном цветовом сочетании.

В возражении от 24.01.2013, поступившем в Палату по патентным спорам, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 457363 предоставлена в нарушение требований пунктов 6 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак по свидетельству № 457363 сходен до степени смешения со знаками по

международным регистрациям №№ 178969 [1], 579396 [2], 612525 [3], 798981 [4], которым ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя лица, подавшего возражение, в отношении однородных товаров 03, 05 классов МКТУ.

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

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

Свое утверждение о сходстве знаков лицо, подавшее возражение, подтверждает приложенным к возражению социологическим опросом мнения потребителей.

Кроме того, в возражении отмечено, что оспариваемый товарный знак в форме дерева способен ввести потребителей в заблуждение относительно товара и его производителя, так как данный товарный знак сходен до степени смешения с серией товарных знаков в форме дерева, правообладателем которых является лицо, подавшее возражение, в силу чего этот знак будет в сознании потребителя ассоциироваться с товарными знаками и продукцией лица, подавшего возражение.

Данный довод основан на том, что товарные знаки в форме дерева представляют собой известнейшие товарные знаки в области ароматизаторов и освежителей воздуха, в том числе в России, что подтверждается результатами опроса общественного мнения, согласно которому они известны 89,6% потребителей.

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

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №457363 в отношении товаров 05 класса МКТУ: «*дезодоранты [за исключением предназначенных для личного пользования], дезодораторы для одежды или текстильных изделий, препараты для освежения воздуха, препараты для очистки воздуха*» и товаров 11 класса МКТУ: «*аппараты для дезодорации воздуха, аппараты для ионизации воздуха, приборы дезодорационные [за исключением предназначенных для личного пользования], приборы для окуливания*».

К возражению приложен аналитический отчет по итогам всероссийского социологического исследования «Характер сравнительного восприятия среди потребителей России товарных знаков в форме ели, маркирующих ароматизаторы и освежители воздуха, производимые компанией «CAR FRESHENER CORPORATION» и компанией «ТРАСТ Трейдинг» [5].

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

Основные доводы отзыва касаются следующего:

- правообладатель оспариваемого знака выражает согласие с мнением лица, подавшего возражение, в части его доводов, относительно того, что приведенный выше перечень знаков составляет группу обозначений, объединенных одинаковым изобразительным элементом в виде контура/силуэта хвойного дерева - ели, размещенной на подставке прямоугольной формы, зарегистрированных в отношении определенных товаров 05 класса МКТУ – освежители воздуха;

- сопоставительный анализ на сходство оспариваемого товарного знака по свидетельству №457363 с противопоставленными товарными знаками показывает, что сравниваемые обозначения вызывает различные образы в сознании потребителя, в оспариваемом знаке – это ассоциации с мультипликационными персонажами, например, тучкой или привидением, а в противопоставленных знаках – ассоциации с изображением хвойного дерева (ели);

- в Госреестре имеются обозначения, очевидно воспроизводящие изображения ели, зарегистрированные на имя разных производителей в отношении

освежителей воздуха, например, №№820397, 687463, 310566, 261630, однако, они не были признаны сходными со знаками [1-4] и не оспариваются лицом, подавшим возражение;

- приведенные в материалах возражения сведения объективно не позволяют сделать вывод о том, что оспариваемый товарный знак ассоциируется с лицом, подавшим возражение;

- правообладатель обратился во Всероссийский Центр Изучения Общественного Мнения (далее – отчет ВЦИОМ) с просьбой о представлении отчета по результатам исследования, проведенного сотрудниками данного учреждения в марте 2013г. по теме: «Определение мнения респондентов о сходстве/различии товарных знаков №457363 и №№ 178969, 579396, 798981, 438905 и товаров, на которых они размещены»;

- по результатам проведенного исследования был сделан вывод о том, что сравниваемые знаки не похожи (по мнению 75, 8% респондентов), три четверти (77,7%) респондентов полагают, что не могли бы перепутать освежители воздуха правообладателя и лица, подавшего возражение, две трети опрошенных (64,9%) в целом считают, что у данных товарных знаков разные правообладатели.

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

К отзыву приложены следующие документы:

- заключение специалиста №01/13 от 20 марта 2013 [6];
- социологический отчет ВЦИОМ «Определение мнения респондентов о сходстве/различии товарных знаков №457363 и №№178969, 579396, 612525, 798981, 438905 и товаров, на которых они размещены [7];
- распечатки регистраций товарных знаков [8].

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (05.04.2011) приоритета оспариваемого товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает Кодекс и упомянутые 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 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 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.

Оспариваемый товарный знак представляет собой стилизованное изображение тучки с глазами, бровками и ротиком. Знак зарегистрирован в синем, белом и черном цветовом сочетании для товаров 05 и 11 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

Противопоставленные знаки [1], [2] представляют собой комбинированные обозначения, изобразительная часть которых выполнена в виде контура ели черного цвета на подставке белого цвета с черным контуром, 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 [2] действует для следующих товаров 05 класса МКТУ: «*produits pour la purification de l'air et désodorisants, produits hygiéniques*».

Противопоставленный знак [3] представляет собой изобразительное обозначение в виде контура ели черного цвета, а знак [4] представляет собой объемное обозначение в виде контура ели белого цвета. На территории Российской Федерации знаки охраняются в отношении товаров 05 класса МКТУ: «*air freshening preparation*» (освежители воздуха).

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

Товары 05 класса МКТУ, в отношении которых лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №457363, и товары 05 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленным знакам [2] – [4], являются однородными, поскольку относятся к одной родовой группе парфюмерно-косметических товаров и товаров для освежения воздуха, имеют одну область и цель применения, одинаковый круг потребителей и условия реализации. Что касается противопоставленного знака [1], то указанные в нем товары 05 класса МКТУ не являются однородными товарам 05 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается признание недействительным предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку, 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], приборы для окуривания» 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 части товаров 05 класса МКТУ, вывод лица, подавшего возражение, о сходстве оспариваемого товарного знака и сравниваемых обозначений [2-4] 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 фигуры сине-белого цвета с расплывчатым контуром, стилизованным изображением глаз, бровей и рта и имеет существенные визуальные отличия от контурного изображения дерева (ели), поскольку степень стилизации этого элемента не позволяет однозначно определить, является ли эта фигура тучкой, привидением, неким сказочным существом или сильно стилизованным изображением дерева (ели). В силу разной степени стилизации смысловое значение изобразительных элементов также нельзя признать одинаковым. Визуальное различие между сравниваемыми знаками дополнительно усиливается использованием различной цветовой гаммы, поскольку знаки [1] - [2] выполнены в черно-белой цветовой гамме, изобразительный знак [3]- в черном цвете, объемный знак [4] - в белом цвете, а оспариваемый товарный знак – в синем, черном и белом цветовом сочетании.

В целом оспариваемый товарный знак и противопоставленные знаки [1 – 4] в сознании потребителя вызывают различные ассоциации, что определяет отсутствие у них сходства в целом.

Довод возражения о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно товара и его изготовителя 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 необедительными, 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, представлен аналитический отчет по итогам всероссийского социологического исследования «Характер сравнительного восприятия среди потребителей России товарных знаков в форме ели, маркирующих ароматизаторы и освежители воздуха, производимые

компанией «CAR FRESHENER CORPORATION» и компанией «ТРАСТ Трейдинг» [5]. При этом следует отметить, что материалами возражения не подтверждена связь компании «CAR FRESHENER CORPORATION» с лицом, подавшим возражение.

Правообладателем оспариваемого товарного знака также был представлен социологический отчет ВЦИОМ «Определение мнения респондентов о сходстве/различии товарных знаков №457363 и №№178969, 579396, 612525, 798981, 438905 и товаров, на которых они размещены [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 №457363 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 24.01.2013 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №457363.