

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 25.12.2012, поданное компанией Юлиус Сэмманн Лтд., Швейцария (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №457830, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2011713534 с приоритетом от 22.04.2011 зарегистрирован 28.03.2012 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №457830 на имя ООО «ТКФ», 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 изобразительное обозначение в виде композиции геометрических фигур обтекаемой формы. Знак охраняется в сером, темно-голубом, белом и черном цветовом сочетании.

В возражении от 25.12.2012, поступившем в Палату по патентным спорам, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 457830 предоставлена в нарушение требований пунктов 6 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак по свидетельству № 457830 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 более чем 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 №457830 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 окуривания*».

К возражению приложены следующие материалы:

- 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 «ТКФ» [5];

- письмо ООО «ТКФ»[6].

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;

- перечень товаров, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку [1], не содержит товаров, которые могли бы быть признаны однородными перечню оспариваемых товаров 05 класса МКТУ, приведенных в возражении, что, по мнению правообладателя, снимает необходимость учета товарного знака [1] при анализе на сходство сравниваемых обозначений, зарегистрированных в отношении однородных товаров;

- считая оспариваемый изобразительный товарный знак сходным до степени смешения с товарными знаками компании Юлиус Сэманн Лтд, лицо, подавшее

возражение, не учло, что обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом;

- сопоставительный анализ на сходство оспариваемого товарного знака по свидетельству №457830 с противопоставленными товарными знаками наглядным образом показывает, что сравниваемые обозначения отличаются внешней формой (абстрактная графическая композиция, полученная путем наложения фигур неопределенной формы // хорошо знакомый и узнаваемый всеми контур/силуэт дерева – ели на подставке);

- различие внешнего контура подкрепляется различием по другим критериям сходства: несовпадением признака симметрии (в оспариваемом обозначении её нет, в то время как все товарные знаки противопоставленного ряда имеют центральную симметрию), различным смысловым значением (нечто абстрактное в оспариваемом знаке и конкретное смысловое значение (ель) в противопоставленных знаках), отличием в виде и характере самих изображений (хорошо узнаваемый образ ели и фантазийное изображение кляксы или облака), различным сочетанием цветовой гаммы (оспариваемый товарный знак зарегистрирован в конкретном цвете – темно-голубой, серый, белый, черный);

- совокупность перечисленных выше различий, выявленных при анализе сравниваемых обозначений по признакам сходства изобразительных обозначений, обуславливает отсутствие ассоциирования этих товарных знаков в целом;

- правообладатель не согласен с мнением лица, подавшего возражение, относительно прекращения правовой охраны оспариваемого товарного знака для части товаров 11 класса МКТУ («аппараты для дезодорации воздуха, аппараты для ионизации воздуха, приборы дезодорационные, за исключением предназначенных для личного пользования, приборы для окуривания») с указанием на нарушение той же нормы закона.

- сравнительный анализ однородности товаров 11 класса МКТУ (той части товаров, на которую указывает текст возражения), и товаров 05 класса МКТУ противопоставленных в возражении знаков показал, что они отличаются по роду/виду товаров, выполнены из разного материала (состава, веществ), имеют

различный круг потребителей, различные условия реализации; ни один из перечня товаров, указанных в противопоставленных регистрациях, нельзя отнести к товарам, относящимся к сложным приборам и аппаратам, используемым для ионизации, дезодорации и окуривания помещений;

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

- доводы лица, подавшего возражение, об известности его товарных знаков опровергаются им же представленными документами, производителя товаров, маркированных как старшими товарными знаками, так и оспариваемым знаком по свидетельству №457830, потребители не знают, а именно возможность соотнесения товарного знака как средства индивидуализации товаров с известным потребителю производителем может свидетельствовать о высокой различительной способности товарного знака как такового;

- доводы лица, подавшего возражение, основанные на информации, полученной из Аналитического отчета по итогам 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 «ТКФ», являются неубедительными;

- подавляющее большинство опрошенных заявили, что им неизвестно, какие компании производят товары под сравниваемыми товарными знаками, следовательно, респонденты, высказывающие предположение о принадлежности товарных знаков одной компании, не знают владельцев ни одного протестированного товарного знака, и дают свой ответ в значительной степени, случайно, это означает, что использованный при аналитическом исследовании инструментарий в некотором смысле заведомо формировал мнение респондентов, что является недостаточно надежным фактором для вывода о сходстве до степени смешения;

- правообладатель, следуя примеру лица, подавшего возражение, 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 №457830 и №№ 178969, 579396, 798981, 438905 и товаров, на которых они размещены»;

- по результатам проведенного исследования был сделан основной вывод о том, что решающим критерием при выборе, в частности, автомобильного освежителя воздуха для большинства покупателей (78,2%) является аромат (натуральность и стойкость), товарный знак (бренд), как решающий критерий, отметили только 3,4% респондентов, при этом только 4,3% (что входит в статистическую погрешность) покупателей нашли сходство между оспариваемым товарным знаком и товарным знаком компании «CAR FRESHENER CORPORATION»;

- оспариваемый знак и противопоставленные знаки лица, подавшего возражение, не сходны, следовательно, опасность смешения отсутствует как таковая, при этом вывод Роспатента при вынесении положительного решения о государственной регистрации товарного знака, оспариваемого компанией Юлиус Сэман Лтд., Швейцария, сделан с учетом основного правила, упоминаемого, в том числе и в Постановлении ВАС РФ от 18.07.2006г. №3691/06, на которое ссылается лицо, подавшее возражение, согласно которому вывод о сходстве (или отсутствии такового) делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 457830.

К отзыву приложены следующие документы:

- заключение специалиста №01/13 от 20 марта 2013 [7];

- социологический отчет ВЦИОМ «Определение мнения респондентов о сходстве/различии товарных знаков №457830 и №№178969, 579396, 612525, 798981, 438905 и товаров, на которых они размещены [8].

От правообладателя на заседании коллегии были дополнительно представлены образцы продукции (ароматизаторы воздуха для автомобилей) различных производителей.

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

С учетом даты (22.04.2011) 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 изобразительное обозначение, состоящее из чередующихся фигур неправильной формы темно-голубого и белого цветов, обведенных серым контуром. Знак зарегистрирован 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 или 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. Именно изображение ели несет основную индивидуализирующую функцию в противопоставленных знаках.

Товары 05 класса МКТУ, в отношении которых лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №457830, 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 разный 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 приборы и 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 темно-сине-белого цвета и имеет существенные визуальные отличия от контурного изображения дерева (ели), поскольку степень стилизации этого элемента, как указано выше, не позволяет однозначно определить, является ли эта фигура изображением дерева (ели) или, как справедливо утверждает правообладатель, это изображение некой кляксы или облака. 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 сером, темно-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 неубедительными, поскольку вышеуказанный анализ показал отсутствие сходства между сравниваемыми знаками, в том числе по внешней форме, положенной в основу серии знаков, представляющей собой контур ели.

В подтверждение доводов лица, подавшего возражение, 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 «ТКФ» [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 №457830 и №№178969, 579396, 612525, 798981, 438905 и товаров, на которых они размещены [8].

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, не представлено.

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 №457830 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 25.12.2012 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №457830.