

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 08.11.2013, поданное Открытым акционерным обществом «СИБИАР», г. Новосибирск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011742988, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2011742988 с приоритетом от 27.12.2011 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05, 06, 16 и услуг 35 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение со словесными элементами «FRESH» и «ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА», выполненными буквами латинского и русского алфавитов.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 10.08.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы было отмечено, что словесные элементы «FRESH» и «ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА» для товаров 05 класса МКТУ являются неохраноспособными, поскольку указывают на свойства и назначение этих товаров.

В данном заключении также указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №№ 471228 («Mr. FRESH»), 439037 («La FRESH»), 403896 («FRESH express»), 362292 («FRESH») и 446595 («FRESH»), зарегистрированными на имя других лиц и имеющими более ранний приоритет, в отношении товаров 05, 06, 16 и услуг 35 классов МКТУ, однородных товарам 05, 16 и услугам 35 классов МКТУ противопоставленных регистраций товарных знаков.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 08.11.2013, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 10.08.2013. Доводы возражения сводятся к следующему:

1) словесный элемент «FRESH» является фантазийным по отношению к приведенным в заявке товарам и услугам, в силу чего он не может характеризовать данные товары и услуги, то есть является охраноспособным, а словесный элемент «ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА» может быть включен в товарный знак как неохраняемый элемент, поскольку он не занимает в заявленном обозначении доминирующего положения;

2) заявленное обозначение представляет собой этикетку, которая может содержать охраняемый в Российской Федерации в отношении однородных товаров товарный знак другого лица;

3) заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не являются сходными, так как производят разное зрительное впечатление, обусловленное цветовым и шрифтовым исполнением, внешней формой и смысловым значением изобразительных элементов, количеством словесных элементов;

4) товары и услуги, для которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товары и услуги, для которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, не являются однородными, так как они представляют собой различные виды товаров.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех указанных в заявке товаров и услуг.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 26.02.2014, на основании пункта 4.8 Правил ППС было выявлено дополнительное обстоятельство, которое не было учтено в заключении по результатам экспертизы, а именно, несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса в отношении приведенных в заявке товаров 06 и 16 классов МКТУ, так как словесный элемент «ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА» является ложным для данных товаров.

Уведомлением от 09.04.2014 заявитель был ознакомлен с вышеуказанным дополнительным обстоятельством, ему было предложено представить свои доводы относительно этого нового основания. Воспользовавшись предоставленным правом, заявитель корреспонденцией, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 15.05.2014, представил доводы, которые сводятся к тому, что освежитель воздуха и аэрозольный баллон с нанесенной на него этикеткой являются неразрывно связанными товарами.

Изучив материалы дела, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (27.12.2011) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, 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.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров, указание свойств товаров.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо 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 абзацем 1 и 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 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил 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.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входят, в частности, словесные элементы «FRESH» и «ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА», выполненные буквами латинского и русского алфавитов.

Следует отметить, что доминирующее положение в данном обозначении занимает словесный элемент «FRESH», поскольку он выполнен более крупным шрифтом, чем иной словесный элемент – «ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА», и запоминается легче, чем изобразительные элементы.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 27.12.2011 испрашивается в отношении товаров 05, 06, 16 и услуг 35 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения показал, что входящий в его состав словесный элемент «ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА» указывает на вид и назначение приведенных в заявке товаров 05 класса МКТУ «препараты для освежения воздуха; препараты для очистки воздуха», то есть является неохраноспособным в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса. Поскольку данный словесный элемент не занимает в обозначении доминирующего положения, то он мог бы быть включен в товарный знак как неохраняемый элемент для указанных товаров 05 класса МКТУ.

Однако государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ, а также товаров 16 и услуг 35 классов МКТУ препятствуют противопоставленные регистрации товарных знаков по свидетельствам №№ 471228 (с приоритетом от 31.05.2011), 439037 (с приоритетом от 11.05.2010), 403896 (с приоритетом от 08.04.2008), 362292 (с приоритетом от 19.10.2006) и 446595 (с приоритетом от 23.07.2010), зарегистрированные, в частности, в отношении товаров 05, 16 и/или 35 классов МКТУ.

Данные противопоставленные товарные знаки представляют собой комбинированные обозначения, доминирующее положение в которых занимают словесные элементы «FRESH», поскольку они выполнены более крупным шрифтом, чем иные словесные элементы, и запоминается легче, чем изобразительные элементы.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал, что они ассоциируются друг с другом в целом в силу наличия в них фонетически и семантически тождественного слова «FRESH» (в переводе с английского языка означает «свежий, неиспорченный, натуральный»).

Коллегия Палаты по патентным спорам при сравнительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков исходила из

того, что решающее значение при их восприятии в целом имеют фонетический и семантический факторы, на основе которых установлено сходство данных знаков.

При этом некоторые отличия сравниваемых знаков по визуальному критерию сходства обозначений (по цветовому и шрифтовому исполнению, внешней форме и смысловому значению изобразительных элементов, количеству словесных элементов) играют лишь второстепенную роль при восприятии данных знаков в целом. Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно (подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

Изложенное выше позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

Товары 05, 16 и услуги 35 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товары 05, 16 и услуги 35 классов МКТУ, в отношении которых охраняются противопоставленные товарные знаки, совпадают, соотносятся как вид-род либо относятся к одним и тем же родовым группам, имеют один и тот же круг потребителей и одинаковое назначение, то есть являются однородными.

В силу данного обстоятельства, то есть в результате сопоставления соответствующих перечней товаров и услуг, усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности указанных однородных товаров 05, 16 и услуг 35 классов МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые знаки, одному производителю.

Следовательно, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 05, 16 и услуг 35 классов МКТУ.

Таким образом, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении приведенных в заявке товаров 05, 16 и услуг 35 классов МКТУ.

Что касается довода возражения о том, что заявленное комбинированное обозначение может содержать в своем составе охраняемый в Российской Федерации в отношении однородных товаров товарный знак другого лица без его согласия, то следует отметить, что данный довод является ошибочным, поскольку не соответствует требованиям нормативных актов.

В свою очередь, предоставлению правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака в отношении товаров 06 и 16 классов МКТУ препятствует и то обстоятельство, что для данных видов товаров входящий в заявленное обозначение словесный элемент «ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА» является ложным.

Относительно довода заявителя о том, что освежитель воздуха и аэрозольный баллон с нанесенной на него этикеткой являются неразрывно связанными товарами, следует отметить, что они, тем не менее, представляют собой именно разные виды товаров.

Таким образом, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса в отношении приведенных в заявке товаров 06 и 16 классов МКТУ.

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

отказать в удовлетворении возражения от 08.11.2013, изменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 10.08.2013 и отказать в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011742988 с учетом дополнительных обстоятельств.