

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 04.09.2013, поданное компанией «Юлиус Сэманн Лтд.», Швейцария (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 480107, при этом установила следующее.

Оспариваемый изобразительный товарный знак по заявке № 2012702877 с приоритетом от 06.02.2012 зарегистрирован 06.02.2013 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 480107 на имя ООО «Флориус», Россия (далее – правообладатель) в отношении товаров и услуг 03, 35 и 38 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации – до 06.02.2022.

В поступившем 09.09.2013 в палату по патентным спорам возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 480107 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый знак сходен до степени смешения со знаками по международным регистрациям №№ 178969 [1], 579396 [2], 612525 [3], 798981 [4] и товарным знаком по свидетельству № 438905 [5], которым ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя лица, подавшего возражение, в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ, и способен ввести и действительно вводит потребителей в

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

В возражении приведена история создания подвесного освежителя воздуха в форме дерева, который был изобретен в 1952 году Юлиусом Сэмманом. Лицо, подавшее возражение, является правообладателем интеллектуальной собственности, связанной с этими освежителями воздуха, включая товарные знаки в форме дерева. Начиная с 1952 года, освежители воздуха в форме дерева производятся и реализуются во всем мире, включая Россию, по лицензии лица, подавшего возражение, компанией Car-Freshener Corporation. Официальные поставки в Россию осуществляются с 1993 года.

Освежители в форме дерева продаются и продвигаются по лицензии лица, подавшего возражение, в России и почти в 60 странах мира под разными словесными обозначениями, в различных цветовых комбинациях, что порождает в сознании потребителя ассоциации с оспариваемым знаком, также имеющим форму дерева.

В возражении также отмечено, что товары (освежители воздуха), в отношении которых охраняются оспариваемый и противопоставленные знаки, совпадают, при этом эти товары являются предметом спонтанной, импульсивной покупки и низкой ценовой категории, приобретая которые, потребители обращают мало внимания на надписи на товаре, особенно если они написаны не на русском языке. Потребители просто видят дерево и идентифицируют товар в форме дерева с товарами в форме дерева, известными им из их прошлого опыта.

В данном случае существует принципиальная возможность возникновения у потребителей ложных ассоциаций и введения потребителей в заблуждение относительно принадлежности вышеперечисленных товаров, относящихся к категории освежителей/ароматизаторов воздуха, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, с товарами, в отношении которых охраняются противопоставленные товарные знаки.

В возражении приведен подробный анализ аналитического отчета 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 «Флориус».

Также, в возражении указано, что правообладатель предпринимает уже не первую попытку использовать знак в форме дерева, еще в 2011 году он занимался распространением на территории России различных видов освежителей, форма которых была сходна до степени смешения со знаками лица, подавшего возражение. К правообладателю неоднократно обращались с требованием прекратить производство и распространение указанной контрафактной продукции. Из этого следует преднамеренное копирование правообладателем знаков лица, подавшего возражение, в форме дерева, которое не может быть истолковано иначе, как акт недобросовестной конкуренции.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 480107 в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

К возражению приложен аналитический отчет (1).

Правообладатель товарного знака по свидетельству № 480107, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, 28.01.2014, а также на заседании коллегии, состоявшемся 29.01.2014, представил отзыв по мотивам возражения.

Доводы отзыва сводятся к подробному анализу несходства оспариваемого товарного знака и противопоставленных знаков. В частности, отмечено следующее:

- оспариваемый товарный знак представляет собой асимметричную композицию, состоящую из трех фигур, две из которых имеют одинаковую форму, а третья отличается от двух других формой своей верхней части. Указанные выше особенности характерной графической проработки заявленного обозначения обуславливают оригинальную геометрию и внешнюю форму товарного знака,

отличающуюся видимой простотой и лаконичностью исполнения. В знаке отсутствует симметрия. Данный схематичный рисунок представляет собой стилизацию трехфигурного изображения и отличается видимой простотой и лаконичностью образа с оригинальным эффектом «таяния» за счет асимметрии;

- внешняя форма противопоставленных знаков представляет собой детально проработанный, близкий к реалистическому силуэт ели, характеризующийся неровными контурами ветвей и массивным, расширяющимся книзу стволом, опирающимся на постамент, изображенный прямоугольными контурами. В знаках присутствует симметрия. Характер изображения может быть определен как натуралистический, ввиду детальной проработки кроны и ствола;

- представляется очевидным, что указанные особенности формы контуров сравниваемых знаков полностью исключают возможность смешения внешней формы обозначений потребителями;

- вышеуказанный анализ, основанный на признаках, установленных законодательством, позволяет сделать однозначный вывод о том, что сравниваемые знаки не являются сходными до степени смешения.

Также в отзыве указано, что представляется абсурдным предположение, что лицо, подавшее возражение, может обладать исключительными правами на изображение ели в качестве объекта в любом виде и стилизации лишь потому, что является правообладателем одного из тысячи возможных изображений ели, зарегистрированного в качестве товарного знака в отношении определенной группы товаров. Ошибочность данного вывода подтверждается тем, что в ведомствах разных стран, в том числе России, существует огромное количество товарных знаков, изображающих один и тот же объект в различных стилизациях и зарегистрированных в отношении однородных товаров любых ценовых категорий (приведены примеры подобных обозначений).

Кроме того, отмечено, что, несмотря на длительность использования товарных знаков, принадлежащих лицу, подавшему возражение, подавляющему большинству потребителей не известен производитель данных товаров. Данный факт также более чем наглядно отражен в ответах на вопрос № 3 аналитического отчета по

результатам всероссийского опроса, приложенного к возражению. Изделия лица, подавшего возражение, имеют характерный детально проработанный контур, остающийся неизменным, в котором и заложена основная различительная способность обозначений. Предположение о том, что потребители будут воспринимать любые ароматизаторы, в основу которых положено изображения ели в различных стилизациях, как принадлежащие одному производителю, представляется крайне сомнительным. Более того, на рынке присутствуют значительное количество ароматизаторов, выполненных в виде ели разных форм и стилизаций, производимых и реализуемых различными лицами. Есть определенная категория потребителей, которые в качестве видового наименования товара используют определение «елочка» для всех подвесных автомобильных ароматизаторов, обозначая при этом не продукцию лица, подавшего возражение, или связанных с ним лиц, а любой подвесной ароматизатор любого производителя, в том числе, выполненный на основе формы ели.

В этой связи правообладатель отмечает, что подавляющее большинство потребителей не ассоциируют товары, маркированные товарным знаком № 480107, с товарами лица, подавшего возражение, или связанными с ним компаниями, следовательно, оспариваемый товарный знак не способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Далее в отзыве проведен анализ аналитического отчета и сделан вывод о том, что указанные в отчете данные нельзя считать достоверными.

В отношении утверждения лица, подавшего возражение, о недобросовестности действий правообладателя следует обратить внимание, что в 2011 г. ООО «Флориус» прекратил использование незамедлительно после получения соответствующей претензии лица, подавшего возражение. Ознакомившись с объемом исключительных прав, принадлежащих лицу, подавшему возражение, был разработан собственный дизайн товарного знака. Необходимо учитывать тот факт, что изображение ели относится к крайне популярным объектам для использования и регистрации в качестве товарного знака в различных

стилизациях. Таким образом, действия ООО «Флориус» не могут быть расценены ни как акт недобросовестной конкуренции, ни как злоупотребление правом.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлены материалы (2).

На основании изложенного правообладателем выражена просьба – отказать в удовлетворении возражения.

На заседании коллегии, состоявшемся 29.01.2014, лицом, подавшим возражение, были представлены дополнительные материалы (3): письмо ООО «Флориус» и решение Суда по интеллектуальным правам от 21.01.2014, от 17.12.2013.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (06.02.2012) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к обозначениям, содержащим элементы, являющиеся способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя, относятся 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 требованиями 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, допускается только с согласия правообладателя.

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.

Согласно пункту 14.4.2.3 Правил установлено, что изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными обозначениями, с объемными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные и объемные элементы.

Сходство изобразительных 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.

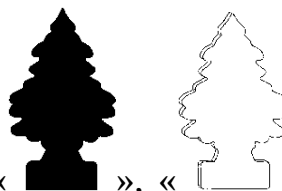
В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.



Оспариваемый товарный знак «» является изобразительным и представляет собой стилизованное изображение ели: три геометрические конусообразные фигуры, выполненные одна над другой. На верхней фигуре изображено круглое отверстие. Правовая охрана предоставлена знаку, в том числе в отношении товаров 03 класса МКТУ: «ароматизаторы [эфирные масла]; ароматизаторы воздуха».



Противопоставленные знаки [1], [2] («», «») представляют собой комбинированные обозначения, изобразительная часть которых выполнена в виде силуэта ели черного цвета, на фоне которой с наклоном влево размещены, соответственно, словесные элементы «Car-Freshner» и «WUNDER-BAUM». На территории Российской Федерации знаки охраняются, в частности, в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ.



Противопоставленные знаки [3, 4] («», «») представляют собой изобразительные обозначения в виде силуэта ели черного и белого цветов, соответственно. На территории Российской Федерации знаки охраняются в отношении товаров 05 класса МКТУ «air freshening preparation» (освежители воздуха).



Противопоставленный товарный знак [5] («») представляет собой изобразительное обозначение в виде силуэта ели белого цвета, в центре которой размещено стилизованное изображение глаз и губ, растянутых в улыбке. Правовая

охрана предоставлена товарному знаку в отношении товаров 05 класса МКТУ: «освежители воздуха».

Противопоставленные знаки в отношении товаров «освежители воздуха, ароматизаторы» образуют серию знаков, в основу которых положено контурное изображение дерева ели. Именно черное контурное изображение силуэта дерева ели несет основную индивидуализирующую функцию в противопоставленных знаках.

Сходство оспариваемого товарного знака, представляющего собой контур дерева (ели), с противопоставленной серией знаков [1] – [5] определяется их визуально-смысловым сходством, а именно: изображением контура (силуэта) ели.

В целом, несмотря на некоторые отличия в манере стилизации контура ели, оспариваемый и противопоставленные знаки в сознании потребителя в отношении однородных товаров «освежители воздуха, ароматизаторы» будут вызывать сходные ассоциации.

Довод правообладателя о том, что внешние контуры сравниваемых знаков различны, а также имеет место различие в манере исполнения – схематическое и реалистическое, не может быть признан убедительным в силу следующего.

Все сопоставляемые знаки представляют собой схематическое изображение ели. Различная проработка контура дерева не оказывает существенного влияния на восприятие знаков в качестве изображения ели в целом. Указанное подтверждается и данными социологического исследования (1). Так, 85,7 % респондентов ответили, что данные ароматизаторы и освежители воздуха похожи по форме на ель и 8 % - на дерево.

Что касается товаров 03 класса МКТУ, в отношении которых оспаривается предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 480107, коллегия палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Товары 03 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, и товары 03 и 05 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным знакам [1-5], однородны, поскольку относятся к ароматизаторам и освежителям воздуха, имеют одни и те же назначение, условия реализации и круг потребителей.

Однородность товаров правообладателем не оспаривается.

Маркировка однородных товаров сходными знаками обуславливает возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному лицу.

Таким образом, установленное сходство оспариваемого товарного знака с противопоставленными знаками [1-5] и однородность товаров 03 (05) класса МКТУ позволяют сделать вывод о сходстве до степени смешения сравниваемых знаков. В связи с этим довод возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 следует признать правомерным.

В возражении указано также на то, что оспариваемый товарный знак способен вводить потребителя в заблуждение относительно его изготовителя. Данный довод обоснован тем, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения как с каждым из противопоставленных знаков [1-5], так и со всей серией знаков в целом, т.е. возможностью смешения этих знаков потребителем.

В подтверждение доводов лица, подавшего возражение, представлен аналитический отчет по итогам всероссийского социологического исследования «Характер сравнительного восприятия среди потребителей России товарных знаков в форме дерева, маркирующих ароматизаторы и освежители воздуха, производимые компанией «CAR FRESHENER CORPORATION» и компанией «Флориус» (1).

Целью данного исследования является определение характера восприятия потребителями товарных знаков в форме ели, маркирующих ароматизаторы и освежители воздуха для автомобиля, производимые правообладателем и компанией «CAR FRESHENER CORPORATION», с точки зрения вероятности смешения их потенциальными потребителями друг с другом и, тем самым, с точки зрения их способности создать у потребителей впечатление об этих знаках, как принадлежащих или имеющих отношение к одному производителю.

Согласно результатам данного исследования 65,6% потребителей считают ароматизаторы и освежители воздуха в форме ели и дерева сходными, при этом 66,2 % ответили, что сходство достигается за счет того, что оба знака изображают одно и то же дерево, а 21 % - у обозначений одна и та же форма.

Вместе с тем, подавляющее большинство потребителей (70,9% - для знаков лица, подавшего возражение / 77,4 % - для оспариваемого знака) не знает того, какая компания производит ароматизаторы и освежители воздуха в форме дерева, и в какой стране она находится (46,9% / 68,2%). В этой связи, учитывая, что на рынке присутствуют товары как лица, подавшего возражение, так и правообладателя, коллегия палаты по патентным спорам не может прийти к однозначному выводу о введении потребителя в заблуждение.

Таким образом, следует считать обоснованными только доводы возражения о том, что правовая охрана на территории Российской Федерации оспариваемому товарному знаку в отношении товаров 03 класса МКТУ предоставлена с нарушением требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Относительно доводов возражения, касающихся недобросовестной конкуренции, коллегия палаты по патентным спорам отмечает следующее.

В соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса правовая охрана знака может быть оспорена и признана недействительной полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если связанные с государственной регистрацией знака действия правообладателя признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией.

Установленный порядок такого признания предполагает обращение в Федеральную антимонопольную службу Российской Федерации. Таким образом, установление факта того, что действия правообладателя оспариваемого товарного знака являются актом недобросовестной конкуренции, не входит в компетенцию палаты по патентным спорам, в связи с чем соответствующие доводы возражения не могут быть приняты во внимание.

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

удовлетворить возражение от 04.09.2013, признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 480107 в отношении товаров 03 класса МКТУ.