

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, поступившее 24.10.2019, поданное компанией «Юлиус Сэманн Лтд, Швейцария (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 719169, при этом установлено следующее.



МЕГАСИБ

Оспариваемый товарный знак « **МЕГАСИБ** » по заявке № 2018757432, поданной 25.12.2018, зарегистрирован 09.07.2019 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 719169 на имя ИП Медведева Дениса Геннадьевича, Москва г. Зеленоград (далее – правообладатель) в отношении товаров и услуг 03, 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем 24.10.2019 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 719169 произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:



МЕГАСИБ

- товарный знак по свидетельству №719169 сходен до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя лица, подавшего возражение, знаками по международным регистрациям №579396, №178969, №612525, №798981, товарными знаками по свидетельствам №560452, №438905;
- доминирующее положение в оспариваемом товарном знаке по свидетельству №719169 занимает изобразительный элемент в виде трех елей;
- сопоставляемые знаки содержат совпадающий элемент - изображение ели, которое существенным образом влияет на впечатление от этих знаков, вызывая между ними одинаковые или близкие по смыслу ассоциации;
- наличие в оспариваемом товарном знаке словесного элемент «МЕГАСИБ» не влияет на вывод о сходстве сравниваемых знаков;
- противопоставленные знаки являются серией товарных знаков с высокой различительной способностью (освежители воздуха в форме ели поставляются на российский рынок с 1993 года) в отношении однородных товаров 03 и 05 классов МКТУ;
- подтверждением мнения лица, подавшего возражение, являются решения Суда по интеллектуальным правам по делам №№ СИП-141/2013, СИП-142/2013, СИП-286/2013, СИП-95/2013, СИП-421/2016 и решения Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны товарным знакам третьих лиц в виде ели по причине старшинства прав лица, подавшего возражение;
- оспариваемый товарный знак по свидетельству №719169 содержит в своем перечне товары 03 класса, которые являются однородными товарам, содержащимся в перечнях противопоставленных товарных знаков и знаков по международным регистрациям;
- по мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с широко известной на рынке серией

товарных знаков в форме ели, принадлежащей компании Юлиус Сэмманн Лтд., в силу чего, способен вводить потребителя в заблуждение относительно вида товара и/или его изготовителя.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №719169 недействительным в отношении всех товаров 03 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов к возражению, поступившему 24.10.2019, были представлены следующие материалы:

1. Копия официальной публикации сведений о товарном знаке по свидетельству №719169;

2. Копии официальных публикаций сведений о противопоставленных знаках в форме ели;

3. Общедоступные сведения об истории ароматизаторов в форме ели;

4. Копии судебных актов по делам №№ СИП-141/2013, СИП-142/2013, СИП-286/2013, СИП-96/2015, СИП-421/2016.

Правообладатель оспариваемого товарного знака 10.12.2019 представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак № 719169 представляет собой цветное комбинированное изображение, состоящее из словесной части, представляющей собой фантазийное слово «МЕГАСИБ», и изобразительной части, в виде трех елей зеленого цвета на зеленой траве;

- словесный элемент «МЕГАСИБ» можно разделить на «МЕГА» и «СИБ» значение которых - «много Сибири»;

- изображение елей воспринимается как приближенное к реалистичному изображению участка леса, поскольку ели разноразмерные, растущие на неодинаковом расстоянии между собой (с перекрытием веток) с легким наклоном в разные стороны на зеленой поляне (траве разной высоты), слева сверху на поляну падают лучи солнца, освещая ели (изображены светло-зелёными полосами поверх елей, расширяющимися со стороны неба в сторону земли так, как обычно бывает в реальности);

- в противопоставленных товарных знаках изображение ели является стилизованным, не совпадает с реальным, представляет собой схематическое изображение срубленного дерева неизвестной породы на подставке;

- словесные элементы сравниваемых товарных знаков не являются сходными по фонетическому, визуальному, графическому критериям сходства;

- сравниваемые товарные знаки производят разное общезрительное впечатление;

- правообладатель оспариваемого знака, считает что нельзя, одной компании, зарегистрировав одно дерево неизвестной породы в фантазийной форме в черном или белом цвете, претендовать на изображение других пород деревьев, ограничивать других заявителей в изображении леса, сибирской тайги другими заявителями в их товарных знаках;

- приведенные решения судов, очевидно, никакой связи с данным возражением не имеют, и дополнительным аргументом в рассматриваемом споре не являются, поскольку предметом спора были такие же, как у лица, подавшего возражение, схематические изображения неживых деревьев, которые используются для индивидуализации ароматизаторов воздуха в виде бумажных/картонных деревьев, пропитанных разными ароматами;

- правообладатель оспариваемого товарного знака № 719169 занимается производством эфирных масел и считает, что ограничивать весь перечень товаров 03 класса МКТУ не правомерно;

- поскольку сходство сравниваемых знаков по всем его критериям отсутствует, нет необходимости анализировать однородность товаров указанных в перечнях;

- правообладатель оспариваемого товарного знака считает, что доводы, изложенные в возражении, о несоответствии оспариваемого знака требованиям пункта 6 статьи 1483 ГК РФ являются необоснованными, и оснований для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №719169 в отношении всех товаров 03 класса МКТУ нет, введения потребителя в заблуждение иметь места не будет, поскольку нет угрозы реального смешения знаков;

- правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку №719169 в отношении всех товаров 03 класса МКТУ.

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

С учетом даты (25.12.2018) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 3 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 либо его изготовителя, а также противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Согласно пункту 37 при рассмотрении вопроса о ложности или 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 случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

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 пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 44 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, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Исходя из положений пункта 43 Правил, сходство изобразительных и объёмных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- 1) внешняя форма;
- 2) наличие или отсутствие симметрии;
- 3) смысловое значение;
- 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);
- 5) сочетание цветов и тонов.


Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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 (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом. Компании «Юлиус Сэмманн Лтд.» принадлежит исключительное право на знаки по международным регистрациям №579396, №178969, №612525, №798981, товарные знаки по свидетельствам №560452, №438905» сходные, по его мнению, до степени смешения с оспариваемым товарным знаком. Лицо, подавшее возражение, является производителем освежителей воздуха, в том числе в дизайне в форме ели. Указанное свидетельствует о заинтересованности данного лица в подаче настоящего возражения.




Оспариваемый товарный знак «  » является комбинированным и состоит из изобразительного элемента в виде трех зеленых елей, стоящих на полянке, на которые падают лучи света, а также из помещенного ниже словесного элемента «МЕГАСИБ», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита темно-зеленого цвета. Правовая охрана знаку предоставлена в темно-зеленом, зеленом, светло-зеленом цветовом сочетании в отношении товаров и услуг 03 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.




Противопоставленный знак «  » по международной регистрации №612525 (1) и товарный знак по свидетельству №560452 (2) представляет собой изображение силуэта ели на подставке черного цвета. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.




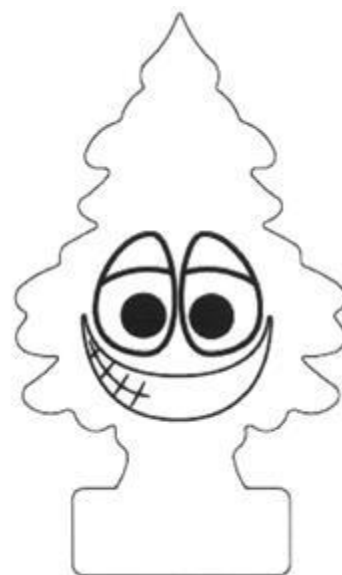
Противопоставленный знак «  » по международной регистрации №178969 (3) представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изображения силуэта ели черного цвета на подставке белого цвета, на поверхность которой нанесен словесный элемент «Car-Freshner». Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров, в том числе, 03 и 05 классов МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.




Противопоставленный знак «  » по международной регистрации №579396 (4) представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изображения силуэта ели черного цвета на подставке белого цвета, на поверхность которой нанесен словесный элемент «WUNDER-BAUM». Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров, в том числе, 03 и 05 классов МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.



Противопоставленный знак «  » по международной регистрации №798981 (5) является объёмным, представляет собой изображение силуэта ели на подставке белого цвета. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.



Противопоставленный товарный знак «  » по свидетельству №438905 (6) является изобразительным, представляет собой силуэт ели с нанесенным на него стилизованным изображением счастливого лица. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

По графическому критерию сравниваемые знаки следует признать несходными. Так, противопоставленные знаки (1-6) представляют собой серию знаков лица, подавшего возражение, которые выполнены в виде стилизованного изображения ели на подставке, в одинаковой графической манере (одинаковые сплошные силуэты симметричные по форме). При этом следует отметить, что в знаках (3, 4) наряду с указанным изображением ели присутствуют словесные элементы «Car-Freshener» (в переводе с английского языка на русский язык «автомобильный освежитель»), «WUNDER-BAUM» (в переводе с немецкого языка на русский язык «чудо дерево»). Следует отметить, что противопоставленный знак (5) является объемным, а в товарном знаке (6) стилизованное изображение «счастливого лица» также входит в композицию товарного знака.

Оспариваемый товарный знак является комбинированным включающим в свой состав словесный элемент «МЕГАСИБ», который несет основную индивидуализирующую функцию, а также композицию из трех елей, которая может

восприниматься как реалистичное изображение леса, поскольку ели разной высоты, расположены на зеленой поляне на разном расстоянии друг от друга, их ветви пересекаются.

Сравниваемые знаки характеризует различное композиционное и цветовое решение, в связи с чем, они совершенно по-разному воспринимаются потребителем, создают различное общее зрительное впечатление и в них заложены разные смысловые понятия.

Фонетически сопоставляемые знаки следует признать несходными, поскольку сравниваемые словесные элементы «МЕГАСИБ», «Car-Freshner», «WUNDER-BAUM», имеют разное произношение, длину слов, состав гласных и согласных звуков.

Следует отметить, что, в отличие от словесного элемента «МЕГАСИБ» оспариваемого товарного знака, который не имеет конкретного семантического значения и является изобретенным словом, словесные элементы противопоставленных товарных знаков (3, 4) имеют лексические значения.

Таким образом, наличие дополнительных словесных и изобразительных элементов придают противопоставленным товарным знакам (1-6) и оспариваемому товарному знаку существенные отличия, позволяющие отличать их между собой.

В результате анализа однородности перечней товаров оспариваемого и противопоставленных знаков (1-6) было установлено следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №719169 оспаривается в отношении всех товаров 03 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации (4) зарегистрирован в отношении товаров 03 класса МКТУ: *Produits cosmétiques, parfumerie, huiles essentielles, lotions pour les cheveux; produits à cirer et à polir pour autos* (косметические и парфюмерные товары, эфирные масла, лосьоны для волос; воски и полирующие средства для автомобилей); 05 класса МКТУ: *Produits pour la purification de l'air et désodorisants, produits hygiéniques* (препараты для очистки и дезодорирования воздуха, гигиенические препараты).

Противопоставленный знак по международной регистрации (3) зарегистрирован в отношении товаров 03 класса МКТУ: *Produits pour l'épuration de l'air, produits cosmétiques, produits de nettoyage, savons, produits à laver, additifs pour le bain, huiles pour le bain, huiles étheriques, parfums, essences, produits chimiques* (препараты для очистки воздуха, косметические средства, чистящие средства, мыло, моющие средства, добавки для пани, масла для ванн, эфирные масла, духи, эссенции, химикаты).

Противопоставленный товарный знак (2) зарегистрирован в отношении товаров 03 класса МКТУ: *ароматизаторы воздуха*.

Противопоставленный знак по международной регистрации (1) и (5) и товарный знак (6) зарегистрирован в отношении товаров 05 класса МКТУ: *Air freshening preparations* (препараты для освежения воздуха / освежители воздуха).

Коллегия признает однородными товары 03 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку и товары 03, 05 классов МКТУ противопоставленных товарных знаков (1-6) поскольку они относятся к общей родовой группе «гигиенические препараты, парфюмерные изделия, дезодоранты для личного пользования (парфюмерия), косметические средства, чистящие средства». Данные виды товаров могут производиться на одном предприятии, имеют один круг потребителей и каналы сбыта.

Вместе с тем, ввиду несходства сравниваемых товарных знаков отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности указанных выше однородных товаров одному лицу, их производящему.

Что касается доводов, содержащихся в возражении о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегией было установлено следующее.



МЕГАСИБ

Сам по себе оспариваемый товарный знак « » не содержит сведений, которые бы являлись ложными или вводящими потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя, то есть применительно к товарам 03 класса МКТУ он признается фантазийным.

Вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров/ лицом, оказывающим услуги, на основании имеющегося опыта. Для такого вывода необходимо наличие доказательств, подтверждающих, что оспариваемый товарный знак, используемый при маркировке товаров 03 класса МКТУ, ассоциировался у потребителей с лицом, подавшим возражение.

Представленные в возражении распечатки из сети Интернет [3], которые содержат общедоступные сведения об истории ароматизаторов в форме ели, не свидетельствуют о фактическом введении потребителя в заблуждение относительно производителя товаров при восприятии оспариваемого товарного знака.

Также не было представлено и данных социологического опроса, который бы подтверждал соответствующие доводы лица, подавшего возражение.

Таким образом, коллегия не имеет оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Довод правообладателя оспариваемого товарного знака о том, что ранее Суд по интеллектуальным правам рассматривал аналогичные дела с участием лица, подавшего возражение, когда противопоставленные знаки сравнивались с другими сходными комбинированными знаками третьих лиц и признавались сходными, в

рамках данного возражения не является состоятельным, поскольку касается иных обозначений.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.10.2019, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №719169.