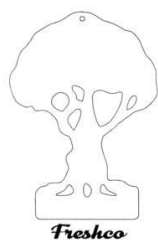


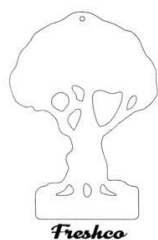
**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 02.07.2021, поданное компанией Юлиус Сэмманн Лтд., Швейцария (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №578036, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2014744233 с приоритетом от 30.12.2014 зарегистрирован 16.06.2016 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №578036 на имя Стройкова Михаила Михайловича, г. Люберцы (далее – правообладатель), в отношении товаров 03, 05, 16 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное



обозначение , выполненное в виде контурного изображения дерева, в нижней части опирающегося на основание, под которым расположен словесный элемент «Freshco», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 02.07.2021, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 578036 в отношении части товаров 03 и 05 классов МКТУ, пересекающихся со сферой деятельности лица, подавшего возражение, предоставлена в нарушение требований пунктов 3(1) и 6(2) статьи 1483 Кодекса.

В обоснование указанного лица, подавшее возражение, приводит следующие доводы.

Компания Юлиус Сэмманн Лтд. (Julius Samann Ltd.) является правообладателем исключительных прав на серию товарных знаков в форме дерева, охраняемых на территории Российской Федерации с 1993 года.

В данную серию знаков входят:



международная регистрация №612525 (конвенционный приоритет 19.10.1993) для товаров 05 класса МКТУ;



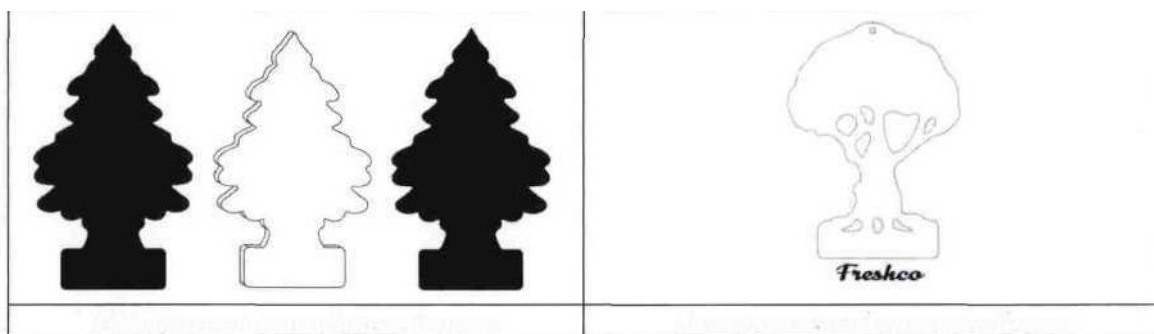
международная регистрация №798981 (конвенционный приоритет 18.09.2002) для товаров 05 класса МКТУ;



свидетельство №560452 (приоритет от 22.10.2014) для товаров 03 класса МКТУ.

По мнению лица, подавшего возражение, доминирующим элементом в оспариваемом товарном знаке является изобразительный элемент в виде изображения дерева, тогда как словесный элемент, нанесенный мелким шрифтом внизу изображения, не играет существенной индивидуализирующей роли в силу своего

малого размера. Более того, изображение дерева выполнено таким образом, что силуэт обозначения очень близок по форме ко всем товарным знакам в форме дерева, как указано ниже:



Все сопоставляемые знаки сходны по внешнему контуру и, кроме того, содержат совпадающий элемент – основание (фундамент) дерева, которое существенным образом влияет на впечатление от этих знаков, вызывая между ними одинаковые или близкие по смыслу ассоциации.

Лицо, подавшее возражение, ссылается на то, что ранее Суд по интеллектуальным правам и Роспатент рассматривали аналогичные дела с участием лица, подавшего возражение, и третьих лиц, в том числе, правообладателя оспариваемого товарного знака (Стройкова М.М.).

Все указанные дела касались товарных знаков или промышленных образцов в форме стилизованных изображений деревьев, аналогичных товарным знакам лица, подавшего возражение, в форме дерева. В рамках данных дел товарные знаки компании Юлиус Сэмманн Лтд. сравнивались с другими сходными комбинированными знаками или промышленными образцами третьих лиц (международная регистрация №945924, промышленный образец (патент №88288), свидетельства на товарные знаки №№408428, 517708, 457363, 462804, 480107, 500942, 602596), где было установлено, что с учетом высокой степени стилизации изобразительных элементов (контуров дерева), включение в контуры обозначений словесных элементов и фоновой геометрической фигуры (прямоугольника), а также различия в цветовой гамме обозначений, не устраняют доминирования изобразительного элемента (контура), которое обусловлено его более крупными размерами, более удобным для восприятия расположением в композиции (решение Суда по интеллектуальным правам от 27.10.2015 по делу №СИП-96/2015).

Таким образом, наличие в оспариваемом знаке мало заметного словесного элемента «Freshco» не опровергает вывода о сходстве сопоставляемых знаков до степени смешения ввиду доминирования изображений деревьев в их составе, соответственно, сравниваемые знаки должны быть квалифицированы как сходные до степени смешения.

В отношении однородности сравниваемых товаров, лицо, подавшее возражение, отмечает, следующее.

Принадлежащий лицу, подавшему возражение, товарный знак по свидетельству № 560462 зарегистрирован в отношении товаров 03 класса МКТУ

– *ароматизаторы воздуха.*

Знаки по международным регистрациям №№612525, 798981 на территории Российской Федерации охраняются в отношении товаров 05 класса МКТУ

- *Air freshening preparations (препараты для освежения воздуха / освежители воздуха).*

Оспариваемый товарный знак содержит в своем перечне товары 03, 05, 16 классов, часть из которых являются однородными товарам из указанной серии знаков в виде дерева компании Юлиус Сэмманн Лтд. по причине совпадающего назначения (ароматизация), сходного уклада использования, взаимодополняемости и/ или взаимозаменяемости, одинаковых каналов сбыта.

По мнению лица, подавшего возражение, правовая охрана спорного товарного знака подлежит прекращению в отношении следующих товаров:

*03 - ароматизаторы воздуха; ароматизаторы [эфирные масла], экстракты цветочные [парфюмерия], эссенции эфирные.*

*05 - дезодоранты для освежения воздуха; дезодоранты, за исключением предназначенных для человека или животных.*

При этом перечисленные оспариваемые товары относятся к категории товаров широкого потребления и импульсного спроса. В отличие от продукции производственно-технического назначения, при оценке смешения знаков, предназначенных для маркировки товаров широкого потребления, к числу которых

относятся дезодоранты и освежители воздуха, должен применяться более строгий подход.

Поскольку освежители воздуха являются предметом спонтанной, импульсивной покупки, товаром низкой ценовой категории, потребители идентифицируют его по знакомой им из предшествующего опыта форме, известной им из их прошлого опыта, не уделяя внимания отдельным деталям обозначений.

Следует учитывать также каналы реализации изделий. Для изделий, реализуемых через розничную сеть, опасность смешения товарных знаков выше, чем для изделий, которые распространяются в соответствии с заключенными договорами

В подтверждение своих доводов, лицо, подавшее возражение, ссылается на сложившуюся судебную практику, включая Постановление Верховного Суда Российской Федерации № 10 (далее – Постановление №10), где было отмечено, что в целом ряде случаев однородность товаров должна толковаться в более широком смысле, чем прямое соответствие товаров и услуг, охраняемых свидетельством о регистрации товарного знака.

Лицо, подавшее возражение, указывает на обстоятельства, повышающие риск смешения товарных знаков, к которым относятся следующие факторы:

- наличие у компании Юлиус Сэманн Лтд. (Julius Samann Ltd.) целой серии зарегистрированных товарных знаков в виде дерева с более ранним приоритетом (1993 год);
- высокая различительная способность данной серии знаков в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ;
- известность и узнаваемость противопоставленных знаков у российских потребителей, подтвержденная результатами социологического опроса;
- совпадение части сопоставляемых товаров 3 и 5 классов МКТУ у оспариваемого товарного знака и товарных знаков в форме дерева компании Юлиус Сэманн Лтд. (Julius Samann Ltd.);
- предыдущие многочисленные решения Суда по интеллектуальным правам по делам №№ СИП-141/2013, СИП-142/2013, СИП-286/2013, СИП-96/2015, СИП-421/2016 и решения Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны

товарным знакам третьих лиц в виде дерева по причине старшинства прав лица, подавшего возражение.

Лицо, подавшее возражение, полагает, что большинство обстоятельств и фактов, установленных в вышеперечисленных решениях Суда по интеллектуальным правам, в равной мере применимы и к оспариваемому в настоящем возражении знаку.

В подтверждение своего довода о введении в заблуждение потребителей относительно производителя вышеуказанных товаров, маркированных оспариваемым товарным знаком, лицо, подавшее возражение, ссылаясь на существующую судебную практику, приводит сведения об известности принадлежащих ему товарных знаков, установленной в решениях Суда по интеллектуальным правам по делам №№ СИП-141/2013, СИП-142/2013, СИП-286/2013, СИП-96/2015, СИП-421/2016.

В подтверждение довода о том, что оспариваемый товарный знак вводит потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров, лицо, подавшее возражение, ссылается на сложившуюся судебную практику, выраженную, в частности, в постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 13 февраля 2015 года по делу № СИП-631/2014, согласно которому норма пункта 3 статьи 1483 Кодекса подлежит применению в том случае, когда потребитель осведомлен о ранее существовавшем обозначении и ассоциирует его с иным лицом (конкретным производителем), не являющимся правообладателем товарного знака.

Лицо, подавшее возражение, также ссылается на статью 10-bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности, где указано, что актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах. В частности, подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смещение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента.

При определении вероятности смешения могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Вывод о широкой известности российским потребителям освежителей воздуха в форме дерева, являющейся доминирующим элементом противопоставленных товарных знаков, был подтвержден результатами социологического опроса, отраженными в аналитическом отчете, который был проведен Лабораторией социологической экспертизы Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук в апреле 2021 года среди целевой группы потребителей, проживающих в России, в возрасте от 18 лет и старше по специально разработанной анкете.

Проведенный опрос показал, что ароматизаторы и освежители воздуха, производимые компанией «CAR-FRESHNER CORPORATION», обладают очень высокой степенью известности среди потребителей (86,9%), а также то, что потребители могут быть введены в заблуждение относительно изготовителя товаров 03, 05 классов МКТУ, маркированных оспариваемым товарным знаком.

По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак представляет собой еще одну попытку имитации широко известной на рынке серии товарных знаков в форме ели, принадлежащей компании Юлиус Сэмманн Лтд. Для данного вывода, в принципе, достаточно самой вероятности смешения. Действующее законодательство не требует доказывания фактического смешения, а лишь указывает на возможность представления таких доказательств. Тем более, важно, что материалами возражения риск смешения подтвержден документально.

Таким образом, оспариваемый товарный знак для части товаров 03, 05 классов МКТУ дополнительно подпадает под действие пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса и по причине его способности вводить в заблуждение потребителя относительно вида товара и/или его изготовителя.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №578036 в отношении следующих товаров:

**03 - ароматизаторы воздуха; ароматизаторы [эфирные масла], экстракты цветочные [парфюмерия], эссенции эфирные.**

**05 - дезодоранты для освежения воздуха; дезодоранты, за исключением предназначенных для человека или животных.**

К возражению приложены следующие материалы:

1. Копия официальной публикации сведений о товарном знаке по свидетельству №578036;
2. Копии официальных публикаций сведений о противопоставленных знаках в форме дерева;
3. Общедоступные сведения об истории ароматизаторов в форме дерева, диплом переводчика;
4. Копии судебных актов по делам №№ СИП-141/2013, СИП-142/2013, СИП-286/2013, СИП-96/2015, СИП-421/2016;
5. Копия аналитического отчета по итогам всероссийского социологического исследования.

В дополнение к ранее представленным материалам лицо, подавшее возражение, представило Аналитический отчет по итогам всероссийского социологического исследования «ХАРАКТЕР СРАВНИТЕЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ СРЕДИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РОССИИ ОБОЗНАЧЕНИЙ, МАРКИРУЮЩИХ АРОМАТИЗАТОРЫ ВОЗДУХА ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ, ПРОИЗВОДИМЫЕ КОМПАНИЕЙ «CAR-FRESHNER CORPORATION», И АРОМАТИЗАТОРА ВОЗДУХА «NOVA BRIGHT», ИЗОБРАЖЕННОГО НА КАРТОЧКЕ №2», проведенного компанией «Аналитическая социология» в декабре 2019 года.

Правообладатель в установленном порядке ознакомленный с возражением, вступил с лицом, подавшим возражение, в переговоры по заключению мирового соглашения, в связи с чем рассмотрение возражения неоднократно переносилось по просьбе сторон.

Однако соглашение между сторонами спора не было достигнуто, правообладатель отзыва по мотивам возражения не представил и участия в заседании коллегии, которое состоялось 11.11.2021, не принял.

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

С учетом даты приоритета (30.12.2014) оспариваемого товарного знака по свидетельству №578036, правовая база для оценки его охраноспособности включает



Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — 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 (14.4.2.4) Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

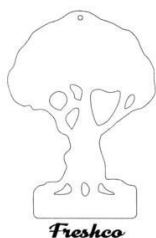
При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) Правил (определение сходства словесных, изобразительных и объемных обозначений), а также исследуется

значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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.

При установлении заинтересованности лица, подавшего возражение, коллегия исходила из того, что, являясь владельцем исключительных прав на знаки, которым была ранее предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации, оно имеет законный интерес в защите своих прав, в том числе путем прекращения правовой охраны сходных товарных знаков, зарегистрированных позже в отношении однородных товаров на имя иного лица.

Как указано выше, оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение



, выполненное в виде контурного изображения дерева, в нижней части опирающегося на основание, под которым расположен словесный элемент «Freshco», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Товарный знак охраняется в отношении следующих товаров:

03 - ароматизаторы воздуха; ароматизаторы [эфирные масла], экстракты цветочные [парфюмерия], эссенции эфирные.

05 - дезодоранты для освежения воздуха; дезодоранты, за исключением предназначенных для человека или животных; дезодораторы для одежды или текстильных изделий.

16 - бланки; брошюры; буклеты; бюллетени информационные; вывески бумажные или картонные; издания печатные; изображения графические; каталоги; материалы графические печатные; продукция печатная; флаеры; листовки; эмблемы [клейма бумажные]; этикетки, за исключением текстильных.

Утверждение лица, подавшего возражение, о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителей в заблуждение в отношении источника их происхождения, базируется на доводе о его сходстве до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, хорошо известными в Российской Федерации до даты приоритета оспариваемого товарного знака, поскольку он может создавать у потребителя ассоциации именно с товарными знаками в форме дерева, которыми лицо, подавшее возражение, маркирует свою продукцию – ароматизаторы и освежители воздуха.

В подтверждение своей позиции лицо, подавшее возражение, ссылается на приложенный к возражению аналитический отчет по итогам социологического опроса (5), результаты которого подтверждают доводы возражения о том, что значительная часть респондентов полагает, что товары, маркированные сопоставляемыми обозначениями, производятся одной компанией (одной группой компаний) и существует реальная опасность смешения этих товаров.

Следует отметить, что для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение через ассоциацию с иным производителем товара, основанную на предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим товаром, маркированным оспариваемым обозначением, и лицом, подавшим возражение в качестве производителя этих товаров.

На основании полученных данных и с учетом критериев статистических обобщений был сделан вывод о наличии опасности введения потребителей в заблуждение относительно производителя в случае присутствия на рынке товаров в форме товарного знака № 578036, с точки зрения потребителей ароматизаторов

воздуха (03 класс МКТУ), дезодорантов для освежения воздуха (05 класс МКТУ), в том числе освежителей воздуха для салона автомобиля.

В силу изложенного, доводы лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака противоречит требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса, следует признать обоснованными.

В отношении довода лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса коллегия установила следующее.

В обоснование данного утверждения лицо, подавшее возражение, ссылается на



сходство оспариваемого товарного знака «



1) с изобразительным знаком (международная регистрация №612525 [1]) в виде контура дерева черного цвета, опирающегося на прямоугольное основание (фундамент).



2) с объемным знаком (международная регистрация №798981 [2]) в виде контура дерева белого цвета, опирающегося на прямоугольное основание (фундамент).

На территории Российской Федерации эти знаки охраняются в отношении товаров 05 класса МКТУ «air freshening preparation» (освежители воздуха)».



3) с изобразительным товарным знаком (свидетельство №560452 [3])

в виде контура дерева черного цвета, также опирающегося на прямоугольное основание (фундамент).

Товарный знак охраняется в отношении товаров 03 класса МКТУ «ароматизаторы воздуха».

Противопоставленные знаки образуют серию знаков, в основу которых положено контурное изображение дерева, опирающегося на прямоугольное основание.

Поскольку в оспариваемом товарном знаке доминирующее положение в силу своего пространственного и смыслового значения также занимает контурная фигура дерева, опирающегося на прямоугольное основание, можно сделать вывод о визуальном сходстве сравниваемых товарных знаков. При этом наличие словесного элемента «Freshco», расположенного в нижней части композиции и выполненного мелким шрифтом, существенным образом не влияет на общее зрительное впечатление при восприятии сравниваемых товарных знаков.

Анализ однородности товаров 03 и 05 классов МКТУ, в отношении которых лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №578036, и товаров 03, 05 классов МКТУ, относящихся к освежителям и ароматизаторам воздуха, в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленным знакам [1] – [3], показал следующее.

Товары 03 класса МКТУ «ароматизаторы воздуха; ароматизаторы [эфирные масла], экстракты цветочные [парфюмерия], эссенции эфирные», товары 05 класса МКТУ «дезодоранты для освежения воздуха; дезодоранты, за исключением предназначенных для человека или животных» однородны товарам «ароматизаторы воздуха» и «препараты для освежения воздуха/освежители воздуха», включенным

соответственно в перечень товаров 03 и 05 классов МКТУ противопоставленных знаков [1]-[3], поскольку имеют одинаковое функциональное назначение – освежение, ароматизация воздуха, улучшение его качества и формирование в окружающем пространстве приятного запаха.

Однородность вышеуказанных товаров определяется принадлежностью их к одним родовым группам товаров, которые имеют одну область применения, одинаковый круг потребителей и условия реализации.

Вышеуказанный анализ позволяет сделать вывод о том, что сравниваемые обозначения, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в отношении однородных товаров и, соответственно, сходны до степени смешения.

В силу изложенного, доводы лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака противоречит требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса в отношении указанных товаров 03 и 05 классов МКТУ, следует признать обоснованными.

Вышеуказанный анализ позволяет сделать вывод о том, что, с учетом установленного сходства знаков, существует принципиальная возможность смешения однородных товаров в гражданском обороте в случае их маркировки сравниваемыми знаками.

В отношении ссылки лица, подавшего возражение, на положения статьи 10 bis Парижской конвенции, коллегия отмечает, что в рамках настоящего возражения доводы о недобросовестной конкуренции не могут быть рассмотрены, поскольку относятся к компетенции Федеральной Антимонопольной Службы.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 02.07.2021, и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №578036 недействительным в отношении товаров 03 класса МКТУ «ароматизаторы воздуха; ароматизаторы [эфирные масла], экстракты цветочные [парфюмерия], эссенции эфирные» и товаров 05 класса МКТУ «дезодоранты для освежения**

**воздуха; дезодоранты, за исключением предназначенных для человека или ЖИВОТНЫХ».**