

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 27.09.2012, поданное компанией Юлиус Сэманн Лтд., (Julius Sämann Ltd.) Швейцария (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №945924, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена знаку по международной регистрации №945924, зарегистрированному Международным бюро ВОИС 27.07.2007 на имя компании SiSCAR Spółka z o.o., Польша (далее – правообладатель), в отношении товаров 05 класса МКТУ «produits pour la désodorisation et le rafraîchissement de l'air».

Оспариваемый знак представляет собой комбинированное обозначение, включающее изображение силуэта дерева черного цвета, на фоне которого буквами латинского алфавита белого цвета, стилизованными под рукописный текст, выполнена надпись «FOREST FRESH».

В возражении от 27.09.2012, поступившем в Палату по патентным спорам, выражено мнение о том, что правовая охрана знаку по международной регистрации № 945924 предоставлена в нарушение требований пункта 3 статьи 6 и пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый знак по международной регистрации № 945924 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, и способен ввести и действительно вводит потребителей в заблуждение относительно источника их происхождения.

В возражении приведена история создания подвесного освежителя воздуха в форме дерева, который был изобретен в 1952 году Юлиусом Сэманном. 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-Freshner Corporation. Официальные поставки в Россию осуществляются с 1993 года.

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.

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 подтверждение доводов возражения представлен социологический опрос мнения потребителей, согласно которому более 60% опрошенных считают, что рассматриваемые товары сходны и более 35% всех опрошенных, или 56,9% от определившихся с ответом, полагают, что товары, маркированные этими знаками, производятся одним и тем же лицом либо связанными компаниями.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №945924 полностью.

К возражению приложен 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 «SISCAR SPOLKA» [6].

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением, однако отзыва не представил и участия в заседании коллегии не принял.

В подтверждение доводов, изложенных в возражении, от лица, подавшего возражение, на заседании коллегии дополнительно было представлено решение судебной коллегии Патентного ведомства Польши о признании недействительной правовой охраны товарного знака, являющегося базовой регистрацией (№183901) в Польше оспариваемого знака по международной регистрации №945924.

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

С учетом даты 27.07.2007 международной регистрации №945924 правовая база для оценки охраноспособности знака включает упомянутый Закон 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 за № 4322, введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 3(1) статьи 6 Закона 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 1 статьи 7 Закона 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.

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.

Как указано выше, оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, включающее изображение силуэта дерева черного цвета, на фоне которого буквами латинского алфавита белого цвета, стилизованными под рукописный текст, с наклоном влево выполнена надпись «FOREST FRESH».

Согласно словарно-справочным изданиям значение слов, входящих в состав оспариваемого знака, следующее:

- forest – лес, лесной;
- fresh – свежий, новый, цветущий (см. Яндекс. Словари).

Таким образом, семантика словосочетания «FOREST FRESH» может выражать целый ряд различных толкований, требующих дополнительных рассуждений и домысливания, и вызывать различные ассоциации у потребителя, в том числе, в отношении товаров 05 класса МКТУ (дезодоранты и препараты для освежения воздуха) ассоциации, связанные с ароматом лесной свежести, цветущего леса и т.п.

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.

Противопоставленный знак [3] представляет собой изобразительное обозначение в виде силуэта ели черного цвета, а знак [4] представляет собой объемное обозначение в виде силуэта 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 дерева ели. Именно черное контурное изображение дерева ели несет основную индивидуализирующую функцию в противопоставленных знаках, при этом надписи, присутствующие в знаках [1] и [2], выполнены в контрастном цвете (белый шрифт на черном фоне) с наклоном влево.

Сходство оспариваемого товарного знака, представляющего собой контур дерева черного цвета, с противопоставленной серией знаков [1] – [4] определяется их визуальным сходством, а именно: контурным изображением дерева черного цвета.

Относительно присутствия в оспариваемом знаке словесных элементов «FOREST FRESH» следует отметить, что эта надпись выполнена в той же манере, что и надписи в противопоставленных знаках, а именно: она расположена в центре контура дерева с наклоном в левую сторону в контрастном белом цвете на черном фоне, при этом сама надпись несет информацию о виде аромата, т.е. через ассоциации характеризует сам товар (освежитель воздуха).

Таким образом, потребитель может воспринимать оспариваемый товарный знак как продолжение серии знаков лица, подавшего возражение, с учетом того, что основную индивидуализирующую роль в этой серии знаков, как указано выше, выполняет контур дерева черного цвета.

В целом, несмотря на некоторые отличия, оспариваемый и противопоставленные знаки в сознании потребителя в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ (продуктов для дезодорации и освежения воздуха) могут вызывать сходные ассоциации, что определяет их сходство до степени смешения.

Довод возражения о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно его изготовителя базируется на его утверждении о том, что оспариваемый товарный знак сходен до степени

смешения как с каждым из противопоставленных знаков [1] – [4], так и со всей серией знаков в целом, т.е. на возможности 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 «SISCAR SPOLKA» [6].

Целью данного исследования является определение характера восприятия потребителями товарных знаков в форме ели, маркирующих ароматизаторы и освежители воздуха для автомобиля, производимых 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 60,7% потребителей считают ароматизаторы и освежители воздуха в форме ели и дерева сходными и полагают возможным ошибиться при покупке этих товаров, купив вместо освежителя в форме ели - освежитель в форме дерева.

Вместе с тем, абсолютное большинство потребителей (87,4%) не знает того, какая компания производит ароматизаторы и освежители воздуха в форме дерева, и в какой стране она находится (72,3%), а 51,4% опрошенных не знают того, в какой стране находится фирма, производящая эти товары в форме ели. К тому же связь компании «CAR FRESHENER CORPORATION» с лицом, подавшим возражение, не подтверждена материалами возражения.

Одним из выводов данного исследования является то, что потребители данного вида товара практически не обращают внимания на страну происхождения товара, в силу чего утверждение лица, подавшего возражение, о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно

производителя или источника их происхождения, основанное на данных социологического исследования [6], нельзя признать убедительным.

Таким образом, следует считать обоснованными только доводы возражения о том, что правовая охрана на территории Российской Федерации оспариваемому знаку по международной регистрации №945924 предоставлена с нарушением требований пункта 1 статьи 7 Закона.

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

удовлетворить возражение от 27.09.2012 и признать предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №945924 недействительным полностью.