

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 29.07.2014, поданное компанией «С.К. Джонсон энд Сан, Инк., корпорация штата Висконсин» (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 509880, при этом установила следующее.

Оспариваемый комбинированный товарный знак по заявке № 2012743845, поданной 17.12.2012, зарегистрирован 31.03.2014 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 509880 на имя ООО «ТОНБЛЕСК» (далее – правообладатель) в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации – до 17.12.2022.

Согласно описанию, представленному в материалах заявки, оспариваемый комбинированный товарный знак содержит словесный элемент «OFFMOST» (транслитерация - ОФФМОСТ), выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Словесный элемент подчеркнут снизу штрихом и начертан на прямоугольной плашке. Правовая охрана знаку предоставлена в цветовом сочетании: «желтый, белый, черный, красный».

В поступившем 29.07.2014 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 509880 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение. В обоснование данного утверждения приведены следующие доводы:

- лицо, подавшее возражение, является истинным и единственным в мире владельцем товарного знака «OFF!» и его вариантов, образующих серию товарных знаков с этим словом, основано в 1886 г. и является крупнейшим производителем моющих средств и другой бытовой химии (приведены подробные исторические и информационные сведения);

- лицо, подавшее возражение, более 50 лет работает на рынке средств защиты от насекомых и имеет следующие бренды: OFF!, Autan, Raid, Baygon, ALL OUT, Фумитокс. Средства защиты от насекомых «OFF!» предоставляют длительную защиту от кусающих насекомых: отпугивают клещей, комаров, мух, мошек, клещей-тромбикулидов, блох. На сегодняшний день репелленты «OFF!» являются одними из известнейших в мире средств защиты от насекомых и хорошо знакомы потребителю (приведены сведения по реализации продукции «OFF!», а также по расходам на рекламные кампании);

- товар также активно рекламируется и популярен в сети Интернет;

- появление на российском рынке продукции под товарным знаком «OFFMOST», в состав которого входит слово «OFF», являющееся тождественным слову «OFF», входящему в состав товарных знаков (которые имеют более раннюю дату приоритета, чем оспариваемый товарный знак) «С.К. Джонсон энд Сан. Инк.», имеющих хорошую репутацию в результате длительного использования на мировом и российском рынках, вызывает в сознании потребителей ассоциации с продукцией лица, подавшего возражение;

- потребители могут быть введены в заблуждение относительно производителя товаров, поскольку могут думать, что продукция, маркированная оспариваемым товарным знаком, производится лицом, подавшим возражение, или по заключенной с ним лицензии, что не соответствует действительности;

- при этом наличие словесного элемента «**MOST**» - «самый, в высшей степени, чрезвычайно» (англ.) - в составе оспариваемого товарного знака может

восприниматься как оценочная характеристика по сравнению «с другими, не настолько эффективными, товарами OFF». Такое положение не может быть признано корректным, поскольку явно нарушает правила добросовестного ведения бизнеса.

В возражении также указано на то, что оспариваемый знак сходен до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя лица, подавшего возражение, товарными знаками:

- по свидетельствам № 332775, дата приоритета 28.08.2006 [1],
- по свидетельствам № 332774, дата приоритета 28.08.2006 [2],
- по свидетельствам № 96739, дата приоритета 03.10.1990 [3],
- по свидетельствам № 97275, дата приоритета 27.11.1990 [4],
- по свидетельствам № 433245, дата приоритета 15.06.2010 [5], правовая охрана которых действует в отношении товаров 05 класса МКТУ (знаки [1-4]) и 11 класса МКТУ (знак [5]), однородных товарам 05 класса МКТУ оспариваемого перечня.

В возражении приведен подробный сопоставительный анализ оспариваемого и противопоставленных товарных знаков и сравнение товаров, приведенных в перечнях рассматриваемых регистраций, с точки зрения их однородности.

Дополнительно, в возражении отмечено, что при определении однородности товаров может быть учтена известность обозначения рядовым потребителям, его длительная история и присутствие на рынке.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатки свидетельств на товарные знаки, упомянутые в возражении (1);
- распечатки из сети Интернет (2);
- копия отчета эксперта об известности (3);
- распечатка электронного словаря (4).

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 509880 полностью.

Правообладатель товарного знака по свидетельству № 509880, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, на заседании коллегии, состоявшемся 23.12.2014, отсутствовал и отзыва по мотивам возражения не представил.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (17.12.2012) приоритета оспариваемого товарного знака 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 требованиями 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 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 14.4.2.4 Правил установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

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.


Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано в палату по патентным спорам заинтересованным лицом.


Лицом, подавшим возражение, были представлены документы (1-4). Представленные материалы содержат информацию о том, что лицо, подавшее возражение, является правообладателем противопоставленных товарных знаков [1-5] и осуществляет деятельность в области производства товаров бытовой химии и средств защиты от насекомых, однородных товарам, приведенным в перечне оспариваемой регистрации.

Изложенное позволяет коллегии усмотреть заинтересованность лица, подавшего возражение, в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 509880 в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Анализ материалов дела показал следующее.

Оспариваемый товарный знак «» является комбинированным и представляет собой горизонтально-ориентированную прямоугольную плашку, в которой расположен подчеркнутый словесный элемент «OFFMOST», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена знаку в цветовом сочетании «желтый, белый, черный, красный» в отношении товаров 05 класса МКТУ: «репелленты; инсектициды».

Противопоставленный товарный знак «» [1] является комбинированным и содержит композицию из словесного элемента «OFF» и восклицательного знака, выполненную в оригинальной шрифтовой манере на фоне овала. Словесный элемент выполнен заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в цветовом сочетании «оранжевый, красный, белый» в отношении товаров 05 класса МКТУ: «препараты для уничтожения вредных растений и животных; инсектициды; препараты для защиты от моли; репелленты; фунгициды; родентициды».

Противопоставленный товарный знак «» [2] является комбинированным и содержит композицию из словесного элемента «OFF» и восклицательного знака, выполненную в оригинальной шрифтовой манере на фоне

овала. Словесный элемент выполнен заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ: «препараты для уничтожения вредных растений и животных; инсектициды; препараты для защиты от моли; репелленты; фунгициды; родентициды».

Противопоставленный товарный знак «**OFF!**» [3] представляет собой сочетание словесного элемента «OFF» и восклицательного знака. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ: «бактериологические препараты, дезинфицирующие средства, препараты для уничтожения сорняков и вредных животных, инсектициды, препараты, предохраняющие от насекомых, фунгициды, препараты для освежения воздуха, дезодоранты для воздуха, дезодоранты для тканей, препараты, предохраняющие от моли, средства, препятствующие скоплению и способствующие удалению из воздуха болезнетворных и инфекционных сред».

Противопоставленный товарный знак «**Офф!**» [4] представляет собой сочетание словесного элемента «Офф» и восклицательного знака. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ: «гермицидные препараты, дезинфицирующие средства, препараты для уничтожения сорняков и вредных животных, инсектициды, репелленты (средства для отпугивания насекомых), фунгициды, препараты для освежения воздуха, дезодоранты для воздуха, дезодоранты для тканей, препараты, предохраняющие от моли, средства, препятствующие скоплению и способствующие удалению из воздуха болезнетворных и инфекционных сред».

Противопоставленный товарный знак «**OFF!**» [5] представляет собой сочетание словесного элемента «OFF» и восклицательного знака. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 11 класса МКТУ: «устройства и приборы для подачи инсектицидов и репеллентов в окружающую атмосферу, включенные в 11 класс».

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков [1-5] показал следующее.

В оспариваемом комбинированном товарном знаке основным индивидуализирующим элементом является словесный элемент «OFFMOST», поскольку он выполнен крупно, акцентирует на себе внимание потребителя и легче запоминается. Следует отметить, что данный элемент выполнен таким образом, что очевидно его графическое разделение на части «OFF» и «MOST» за счет исполнения буквы «М» заглавной. При этом элемент «OFF» занимает первоначальную позицию.

Необходимо также учесть семантику элемента «MOST» (1. исключительно, очень, в высшей степени, больше всего; 2. превосходная степень от слов «much, many» - самый большой, наибольший). Данный элемент придает словам, с которыми используется, не столько новый смысл, сколько эмоциональную окрашенность, экспрессивность, выразительность, как и восклицательный знак («!») в противопоставленных знаках [1-5].

Таким образом, коллегия считает, что элементом, несущим индивидуализирующую нагрузку в оспариваемом знаке, выступает слово «OFF».

Противопоставленные товарные знаки [1-4] в качестве единственного несущего индивидуализирующую нагрузку элемента содержат слово «OFF» или его транслитерацию буквами русского алфавита – «Офф» (знак [5]).

При этом следует обратить внимание, что различные изобразительные элементы комбинированных товарных знаков (оспариваемый знак, противопоставленные знаки [1, 2]) являются второстепенными с точки зрения выполнения индивидуализирующей функции знака, поскольку оба графических элемента представляют собой фон для словесного элемента.

Резюмируя изложенное, коллегия усматривает, что оспариваемый товарный и противопоставленные знаки в качестве единственного или основного индивидуализирующего элемента содержат в своем составе фонетически и семантически тождественное слово «OFF» (off: наречие – прочь, прил. – дальний, удаленный, свободный).

Необходимо указать, что изобразительные части оспариваемого и противопоставленного [1] товарных знаков имеют близкую с точки зрения визуального восприятия цветовую гамму: желто-оранжевая, красная, белая.

Коллегией было принято во внимание, что согласно Постановлению Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 18 июля 2006 г. N 3691/06 (далее – Постановление Президиума ВАС) угроза смешения противопоставляемых знаков в отношении однородных товаров и услуг широкого (доступного) потребления усиливается тем, что более ранние товарные знаки имеют доминирующие элементы, объединяющие обозначения в одну серию (в рассматриваемом случае приоритет самого раннего противопоставленного знака – 03.10.1990). В результате основной потребитель идентифицирует товары и услуги, в первую очередь, по привычным ему серийным элементам товарных знаков. Как правило, он руководствуется общими впечатлениями (часто нечеткими) о знаке, виденном ранее, не имеет возможности непосредственно сравнить знаки и проявляет меньшую осмотрительность, чем при выборе дорогих товаров и услуг.

Также в Постановлении Президиума ВАС указано, что для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителя.

Что касается товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку и противопоставленным товарным знакам [1-4] (в случае знака [5] – товары 11 класса МКТУ), коллегия отмечает, что они однородны, поскольку относятся к средствам борьбы с вредителями (репелленты; инсектициды и т.д.), имеют одни и те же назначение, условия оказания и круг потребителей.

Маркировка однородных товаров сходными знаками обуславливает возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному лицу.

Учитывая изложенное, коллегия усматривает возможность ассоциирования оспариваемого товарного знака с противопоставленными знаками [1-5], и смешения этих средств индивидуализации в случае маркировки ими товаров 05 класса МКТУ: «репелленты; инсектициды», и, следовательно, несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается основания оспаривания по пункту 3 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Анализ представленных лицом, подавшим возражение, материалов (1-4) показал, что данное лицо является производителем линейки широко известной продукции средств защиты от вредителей (в частности, репелленты от комаров), маркированной обозначением «OFF!». При этом цветовая гамма при реальном использовании обозначения воспроизводит цветовое решение товарного знака [1] – желто-оранжевая, красная, белая.

Коллегией была принята во внимание популярность и распространенность продукции «OFF!», а также принадлежность знаков [1-5] одной компании (серия знаков), основной сферой деятельности которой является производство и реализация широкого ассортимента средств защиты от вредителей.

Компания SC JOHNSON (СК ДЖОНСОН) была основана в 1886 году Сэмюелем Кертисом Джонсоном в городе Расин, штат Висконсин, США. По объему продаж фирма числится среди 200 крупнейших частных компаний США. Сегодня компания SC Johnson один из лидирующих мировых производителей бытовой химии, выпускает широкий ассортимент продуктов, без которых не обходится ни одна семья. Инновационная продукция, выпускаемая компанией, делает жизнь легче, чище, безопаснее и здоровее. Компания SC Johnson, являясь лидером рынка в категории инсектицидов и репеллентов, средствах по уходу за мебелью, освежителях воздуха, чистящих средствах, продолжает достигать новых вершин в своей работе, производя высококачественную и безопасную для окружающей среды продукцию (см. материалы (2, 3)).

При этом следует отметить, что правовая охрана оспариваемому знаку предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ, относящихся к репеллентам и инсектицидам, характерных для той области деятельности, в которой приобрела известность указанная выше компания.

Учитывая известность обозначения в виде «OFF!» в отношении товаров, относящихся к репеллентам и инсектицидам, коллегия усматривает возможность ассоциирования оспариваемого товарного знака с противопоставленными товарными знаками [1-5], и смешения этих средств индивидуализации в случае маркировки ими товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне оспариваемой регистрации.

Оценивая все обстоятельства в совокупности, коллегия полагает, что знаки ассоциируются друг с другом в целом, а регистрация заявленного обозначения на имя заявителя для данных товаров и услуг способна вызвать ложные представления относительно производителя товаров 05 класса МКТУ: «репелленты; инсектициды».

Таким образом, довод возражения о несоответствии оспариваемого знака по свидетельству № 509880 требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

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

удовлетворить возражение от 29.07.2014, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 509880 недействительным полностью.