

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 31.05.2006, поданное ОАО ПКК «Весна», г. Самара (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны объемному товарному знаку по свидетельству № 294587, при этом установлено следующее.

Объемный товарный знак по заявке № 2004711205/50 с приоритетом от 21.05.2004 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 30.08.2005 за № 294587 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Самарское Агентство Интеллектуальной Собственности», г. Самара (далее – правообладатель), в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки № 2004711205/50, оспариваемый объемный товарный знак представляет собой бутылку с уплощенным корпусом, выше середины которого выполнено сужение в виде равномерной талии. На широких фронтальных сторонах корпуса сужение в виде талии выполнено дугообразным с продольным выгибом дуги в направлении горловины бутылки и заполненным продольными валиками. Выше талии на фронтальной стороне корпуса выполнено углубление в виде равностороннего треугольника с закругленными окончаниями углов.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 31.05.2006, в котором выражена просьба о признании недействительной полностью правовой охраны объемного товарного знака по свидетельству № 294587 как предоставленной в нарушение требований пункта 3 статьи 6 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, введенного в действие с 27.12.2002 (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему.

Во флаконы, форма которых идентична оспариваемому объемному товарному знаку по свидетельству №294587, лицо, подавшее возражение, разливает и поставляет потребителю жидкие моющие средства «КАПЛЯ» в значительных количествах. Так, объем производства жидких моющих средств «КАПЛЯ» в 2003 году составил 2127 тонн (4,5 миллиона единиц упаковки), а в 2004 году - 4253 тонн. Указанная продукция поставлялась потребителю через дилерскую сеть, которая на начало 2004 года включала около 300 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с местонахождением в большей части регионов Российской Федерации. Одновременно проводилась интенсивная реклама указанных моющих средств, в том числе по центральным каналам телевидения, в печатных изданиях.

В возражении отмечено, что столь интенсивный выпуск на протяжении значительного времени жидких моющих средств КАПЛЯ во флаконах одинаковой формы (БТ ПЭ 500-3) привел к тому, что, согласно опросу потребителей, товар, упакованный в флаконы указанной формы, воспринимается им как жидкое моющее средство «КАПЛЯ», произведенное по заказу ОАО ПКК «Весна».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, утверждает, что оспариваемый объемный товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно товара и его производителя.

К возражению приложены следующие материалы:

- справка об объемах производства и реализации продукции на 1л.[1];
- список дистрибуторов ОАО ПКК «Весна» на 6л.[2];
- копии товарно-транспортных накладных на 50л.[3];
- копии договоров с дистрибуторами на 26л.[4];
- копии прайс-листов за период с июня 2003 по июнь 2004 гг. на 26л.[5];
- копия Договора от 01.04.2003 с ЗАО «Март» об аренде оборудования на 4л.[6];
- копия Распоряжения о разливе ЖМС на 1л.[7];
- копия внутреннего классификатора полимерной тары на 6л.[8];
- копии договора, соглашения о рекламе продукции с приложениями и эфирные документы на 72л.[9];

- копия сценария видеоролика «Летающая тарелка» на 19л.[10];
- копия Аналитического отчета исследований флакона ЖМС на 9л.[11].

В дополнение к вышеуказанным материалам лицо, подавшее возражение, представило «ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА МОЮЩИХ СРЕДСТВ», выполненный Международной ассоциацией «Система ММЦ» и размещенный на сайте <http://www.marketcenter.ru/> в сети Интернет [12], образцы упаковки, рекламные буклеты, рекламный видеоролик «КАПЛЯ «Летающая тарелка» [13].

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением, представил на заседании коллегии Палаты по патентным спорам отзыв, в котором, выражая несогласие с мотивами возражения, привел следующие аргументы:

- объемное обозначение, зарегистрированное в качестве товарного знака по свидетельству № 294587, не является ни ложным, ни способным ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его производителя, т.к. не может порождать в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности, потому что не содержит никаких описательных элементов, указывающих на вид товара, его характеристики, сведения об изготовителе;

- оспариваемое объемное обозначение, зарегистрированное в качестве товарного знака по свидетельству № 294587, является объектом авторского права, которое было приобретено правообладателем по авторскому договору № 1/04 от 13.05.2004.

К отзыву приложена копия упомянутого авторского договора с приложением свидетельства об авторских правах № 2-230 от 03.02.2004 и эскизов произведения на 15л. [14].

На основании вышеизложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану объемного товарного знака по свидетельству № 294587.

От лица, подавшего возражение, в дополнение к материалам возражения был представлен комментарий от 18.05.2007 к вышеуказанному отзыву правообладателя [14], в котором, в частности отмечено, что свидетельство об авторских правах № 2-230 от 03.02.2004, выданное гл. юристом ПФ РАО В.П. Татевосян Архипову

А.С., не может рассматриваться как доказательство законности возникновения имущественных прав у правообладателя знака №294587, поскольку оно выдано неправомочным лицом, что подтверждено приложенным письмом от 29.01.2007 [15]. Кроме того, указано, что мотивы поданного возражения не касаются вопроса нарушения авторских прав.

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

С учетом даты поступления (21.05.2004) заявки № 2004711205/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охранных способностей включает Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003 за № 4322, введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 3 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.

Согласно пункту (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.

Оспариваемый объемный товарный знак, как указано выше, представляет собой бутылку с плоским корпусом, имеющим дугообразное сужение в горизонтальной части выше середины корпуса в направлении горловины бутылки, которое заполнено вертикальными валиками. В верхней части корпуса выполнено углубление в виде равностороннего треугольника с закругленными углами.

Сам по себе рассматриваемый объемный товарный знак не несет какой-либо прямой информации относительно товара или его производителя, в связи с чем, нет оснований для вывода о том, что анализируемый товарный знак содержит сведения, являющиеся ложными относительно товара или производителя.

Вместе с тем, из материалов [7], представленных лицом, подавшим возражение, следует, что жидкое моющее средство (ЖМС) серии «КАПЛЯ» с 01.07.2003 стало разливаться во флаконы согласно Внутреннего классификатора полимерной тары – код БТ ПЭ 500-3, форма которых совпадает с оспариваемым товарным знаком.

Согласно представленным данным [1] в период с 01.04.2003 по 30.04.2006 лицом, подавшим возражение, было реализовано 23 277 143 шт. флаконов с ЖМС «Капля», при этом до даты подачи заявки № 2004711205/50 на регистрацию товарного знака реализовано около 10 миллионов единиц продукции. Представленные документы [2]-[4] свидетельствуют, что ЖМС серии «КАПЛЯ» реализовывалось через дистрибуторскую сеть в различных регионах Российской Федерации, в частности, список дистрибуторов ОАО ПКК «Весна» в 2003-2004 году насчитывал 197 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Представленные материалы [9] свидетельствуют, что лицо, подавшее возражение, проводило широкую рекламу своей продукции (ЖМС «КАПЛЯ»), в том числе на центральных каналах российского телевидения. Лицо, подавшее возражение, представило также образцы упаковки, рекламные буклеты и другую рекламную продукцию [15], подтверждающую, что товар (ЖМС серии «КАПЛЯ»), произведенный ОАО ПКК «Весна», реализовывался в цветных полимерных флаконах объемом 500 мл, форма которых совпадает с объемным товарным знаком по свидетельству № 294587.

Анализ представленных материалов позволяет сделать вывод, что индивидуализирующая функция товара (ЖМС), произведенного лицом, подавшим возражение, осуществлялась не только посредством использования

принадлежащих ему товарных знаков, но также формой и объемом полимерного флакона, в котором этот товар реализовывался.

Указанный вывод согласуется с результатами Аналитического отчета [11] «Исследование флакона ЖМС для посуды «Капля Ультра», целью которого явилось выявление ассоциации флакона «рыбка», представляющего собой желтый полимерный флакон объемом 500мл, форма которого совпадает с оспариваемым объемным товарным знаком, с брендом «Капля Ультра».

Результаты исследования показывают, что 89% респондентов ассоциируют этот флакон с товаром – жидким моющим средством для мытья посуды, а 23% респондентов указали в качестве производителя этого товара фирму «ВЕСНА».

Указанные результаты служат основанием для вывода о том, что оспариваемый объемный товарный знак в сознании потребителя приобрел стойкую ассоциативную связь с товарами, в частности, моющими средствами, относящимися к родовому понятию «бытовая химия», производимыми ОАО ПКК «Весна» и реализуемыми в полимерных флаконах объемом 500мл, форма которых совпадает с оспариваемым объемным товарным знаком, в силу чего он способен ввести потребителя в заблуждение относительно указанных товаров и производителя этих товаров в лице правообладателя.

Что касается товаров, относящихся к родовому понятию парфюмерно-косметических и гигиенических, а также товаров, используемых в пищевой и парфюмерной промышленности (ароматические вещества), то нет оснований полагать, что регистрация оспариваемого товарного знака для этих товаров будет вводить потребителя в заблуждение относительно товара или его производителя по следующим причинам.

Обычно парфюмерно-косметические товары, гигиенические товары для личных целей, а также ароматические вещества, используемые в кондитерских изделиях, пищевых продуктах и в парфюмерии, по уровню их стоимости существенно превосходят стоимость моющих средств, относящихся к товарам бытовой химии. При этом они реализуются потребителю не только в полимерных, но и в стеклянных флаконах, объем которых может существенно

отличаться от объема флакона (500 мл), в котором реализуется жидкое моющее средство, производимое ОАО ПКК «Весна».

Указанное не позволяет сделать вывод о наличии устойчивой ассоциативной связи в сознании потребителя этих товаров с моющими средствами, относящимися к родовому понятию «бытовая химия», производителем которых является ОАО ПКК «Весна», которые реализуются в пластмассовых флаконах объемом 500мл.

Палата по патентным спорам отмечает, что представленные правообладателем материалы [14], согласно которым художественно-конструкторское решение упаковки из полимерного материала для жидкого моющего средства, совпадающее с оспариваемым объемным товарным знаком, является объектом авторского права, переданного правообладателю по авторскому договору, не относятся к предмету данного спора. Решение споров о нарушении авторских прав отнесено к компетенции судебных органов.

Таким образом, регистрация объемного товарного знака по свидетельству № 294587 произведена в нарушение требований пункта 3 статьи 6 Закона в отношении части товаров, которые могут ассоциироваться с жидкими моющими средствами, и относятся к родовому понятию «бытовая химия».

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 31.05.2006 и признать правовую охрану объемного товарного знака по свидетельству № 294587 недействительной частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров:

Форма № 81.1

В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров"

(511) 03 - аэрозоль для освежения полости рта; вазелин косметический; вещества ароматические (эфирные масла); вещества ароматические для кондитерских изделий из сдобного теста (эфирные масла); вещества ароматические для напитков (эфирные масла); вода ароматическая; вода жавелевая; вода лавандовая; вода туалетная; вяжущие средства для косметических целей; дезодоранты для личного пользования; духи; жиры для косметических целей; клеи для прикрепления искусственных ресниц; клеи для прикрепления накладных волос; красители для бороды и усов; красители косметические; кремы косметические; кремы косметические отбеливающие; кремы, воски для кожи; лак для волос (аэрозоль); лаки для ногтей; лосьоны для бритья; лосьоны для волос; лосьоны для косметических целей; масла для духов и ароматических средств; масла косметические; масла туалетные; масла эфирные; масла эфирные из кедра; масла эфирные из лимона; масла, используемые как очищающие средства; масло бергамотовое; масло гаультериевое; масло жасминное; масло лавандовое; масло миндальное; масло розовое; масло терпентинное для обезжикивания; молоко миндальное для косметических целей; молоко туалетное; одеколон; основы для цветочных духов; парфюмерные изделия; препараты для ванн косметические; препараты для гигиенических целей, относящиеся к категории парфюмерно-косметических, туалетные принадлежности; препараты для завивки волос; препараты для осветления кожи; препараты для полирования зубных протезов; препараты для полоскания рта (за исключением используемых в медицинских целях); препараты для похудания

косметические; препараты для удаления грима; препараты для удаления красок; препараты для удаления лаков; препараты для ухода за ногтями; препараты для чистки зубных протезов; сафрол; смеси ароматические из цветов и трав; соли для ванн (за исключением используемых для медицинских целей); составы для окуривания ароматическими веществами; средства для бровей косметические; средства для гримирования; средства для загара косметические; средства для окрашивания волос; средства для перманентной завивки нейтрализующие; средства для ресниц косметические; средства для удаления волос (депилятории); средства для ухода, за кожей - косметические; средства косметические; средства косметические для животных; средства косметические для окрашивания ресниц и бровей; средства обесцвечивающие для косметических целей; средства туалетные против потения; терпены (эфирные масла); экстракты цветочные (парфюмерия); эссенции эфирные; эссенция из бадьяна; эссенция мятная (эфирное масло).