

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 10.10.2006, поданное компанией Mars U.K. Limited, Великобритания (далее — заявитель), на решение экспертизы от 04.07.2006 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №823981, при этом установлено следующее.

Международная регистрация №823981 с конвенционным приоритетом от 20.10.2003 произведена на имя Mars U.K. Limited, Великобритания в отношении товаров 31 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлен оттенок лилового цвета (PANTONE 248C), изображенный в виде прямоугольника.

Решение экспертизы от 04.07.2006 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №823981 мотивировано ее несоответствием требованиям пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее — Закон).

Указанный вывод обосновывается тем, что заявленное обозначение представляет собой квадрат лилового цвета, в связи с чем не обладает различительной способностью.

При этом экспертизой отмечено, что представленные заявителем материалы доказывают различительную способность товарных знаков «ВИСКАС» и «WHISKAS» в различных сочетаниях с изобразительными элементами, а не заявленного обозначения.

Заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы в поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 10.10.2006. Доводы возражения сводятся к следующему:

- Закон не содержит запрета на регистрацию цветовых товарных знаков, то есть обозначений, состоящих только из одного цвета;
- в соответствии с практикой экспертизы, цвет или комбинация цветов могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака в том случае, если они приобрели различительную способность в результате длительного и интенсивного использования (например, свидетельство №268624);

- заявитель не отрицает, что на протяжении многих лет лиловый цвет использовался неразрывно со словесными обозначениями «ВИСКАС» и «WHISKAS», однако в результате мощной рекламной компании и огромных объемов продаж, лиловый цвет (PANTONE 248C) в сознании потребителя для приведенных в перечне товаров стал идентифицировать продукцию «WHISKAS», изготовителем которой является компания Mars;
- согласно материалам социологического опроса подавляющее большинство респондентов ассоциируют заявленный цвет с кормами для кошек «WHISKAS» («ВИСКАС»);
- испрашивание правовой охраны заявленного обозначения нацелено на защиту от действий недобросовестной конкуренции.

Лицо, подавшее возражение, выразило просьбу об отмене решения экспертизы и предоставлении правовой охраны международной регистрации №823981 на территории Российской Федерации.

Заявителем представлены копии следующих материалов:

1. Рекомендации INTA с переводом на русский язык;
2. Результаты опроса общественного мнения;
3. Письмо компании Mars U.K. Limited;
4. Предварительное лицензионное соглашение;
5. Материалы, представленные в ФИПС 26.12.2005.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (20.10.2003) международной регистрации №823981 правовая база для оценки ее охранных способностей включает в себя Закон 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее—Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, не обладающих различительной способностью.

Правилами установлено, что к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой простые геометрические фигуры (пункт 2.3.1).

Положения, предусмотренные настоящим пунктом не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования, об интенсивности его использования и т. д.

Знак по международной регистрации №823981 представляет собой оттенок лилового цвета (PANTONE 248C), изображенный в виде прямоугольника.

Указанное обозначение само по себе не обладает различительной способностью, поскольку представляет собой лиловый цвет, представленный в виде простой геометрической фигуры.

Представленные заявителем материалы [5] не позволяют прийти к выводу о приобретении именно заявленным обозначением «вторичной» различительной способности, позволяющей ассоциировать заявленное обозначение с продукцией заявителя, поскольку оно использовалось в обязательном сочетании с другими, более значимыми элементами «ВИСКАС» и «WHISKAS».

В отношении ссылки заявителя на материалы опроса общественного мнения [2] следует отметить, что данный опрос, как и указано выше, позволяет соотнести заявленный цвет с кормами для кошек, маркованными товарными знаками «WHISKAS», и не содержит сведений об информированности потребителя о производителе этих товаров (компании Mars).

Таким образом, Палата по патентным спорам не располагает основаниями, опровергающими решение экспертизы от 04.07.2006, а также и для признания заявленного обозначения охраноспособным.

Доводы лица, подавшего возражение, изложенные в обращении к Руководителю Роспатента от 09.02.2007, не содержат иные доказательства узнаваемости российским потребителем цветового образа заявленного обозначения в непосредственной связи с компанией Mars U.K. Limited, Великобритания и по сути повторяют мотивы возражения, в связи с чем не требуют дополнительного анализа.

Учитывая изложенное Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 10.10.2006 и оставить в силе решение экспертизы от 04.07.2006.

