

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 21.06.2007 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №316508, поданное ООО "ППФ-ЮСТИС", Москва (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2005707836/50 с приоритетом от 07.04.2005 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 13.11.2006 за №316508 на имя Общества с ограниченной ответственностью "Пуланна", 24 -130, г. Консковола, ул. Лубельска, 157, Польша (далее – правообладатель), в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

В соответствии с приведенным в заявке описанием оспариваемый знак представляет собой обозначение, выполненное в виде прямоугольника темно-желтого цвета, выполненного растром, имитирующим шероховатую поверхность, обведенного тонким контуром желтого цвета, на фоне которого сверху - горизонтальная полоса желтого цвета с закругленными углами, обведенная тонким контуром, под полосой в центре прямоугольника - рамка желтого цвета, с закругленными углами; под ней - стилизованное изображение брызг, разлетающихся в разные стороны.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 21.06.2007 против предоставления правовой охраны данному товарному знаку, мотивированное его несоответствием требованиям пунктов 1, 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" с изменениями и

дополнениями, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002 (далее – Закон).

Существо доводов возражения сводится к нижеследующему.

Основным элементом оспариваемого знака является простая геометрическая фигура в виде прямоугольника, воспроизводящего одну из граней четырехгранного параллелепипеда, часто использующегося различными производителями в качестве упаковки для косметических средств (журнал "Косметика и парфюмерия", сентябрь-октябрь 2003, стр. 2,3 [1]; журнал "Магия Cosmo", весна 2002, стр. 6,16 [2], журнал "Салон красоты", сентябрь 2002, стр.36 [3].

По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемому обозначению не придает различительной способности и наличие в центральной части прямоугольника контурного изображения другого прямоугольника, ассоциирующегося с окошком, предназначенным для визуализации части расположенного в упаковке косметического средства или иного товара и широко использующегося различными производителями при производстве упаковок для косметических средств.

Является неохраноспособным и элемент, выполненный в виде контрастной по отношению к основному фону прямоугольника полосы, поскольку представляет собой простую геометрическую фигуру и в таком качестве широко используется различными производителями в упаковках косметических средств для размещения на подобных полосах информации о товарном знаке производителя либо о виде или свойствах товара, для которого предназначена упаковка (стр. 63, 70, 91 [1], стр. 1, 18, 36 [3]).

Расположенная над окошком темная полоса, во-первых, часто используется для написания на ее фоне названия товаров, во-вторых, как и брызгообразные штрихи в нижней части, не занимает в знаке доминирующего положения.

Сочетание вышеуказанных неохраноспособных элементов является механическим и не создает композиции, дающей качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных элементов, входящих в состав оспариваемого обозначения, поскольку как сами элементы с присущими им функциями, так и их сочетания широко использовались до даты приоритета оспариваемого знака различными производителями в области косметической промышленности, к которой относятся товары, указанные в свидетельстве оспариваемого знака.

Нельзя отнести к элементам, могущим служить средством индивидуализации товара производителя, и расположенные в нижней части прямоугольника стилизованные изображения брызг в силу их недоминирующего положения в знаке и цветовой гаммы, мало отличающейся от фона прямоугольника, на котором размещены эти элементы, а также высокой степени их стилизации, не позволяющей потребителю акцентировать на них внимание в отличие, например, от элементов, представляющих собой изображения конкретных объектов, как правило, хорошо запоминающихся потребителем.

То есть, по мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый знак не соответствует требованиям пункта 1 статьи 6 Закона.

Кроме того, по мнению лица, подавшего возражение, таким обозначением намного раньше даты приоритета знака маркировались однородные товары иного производителя - Китайского Государственного медико-косметического института (Тяньзинского НИИ Косметологии). Таким образом, по мнению лица, подавшего возражение, оспариваемая регистрация осуществлена с нарушением пункта 3 статьи 6 Закона.

К возражению также приложены следующие материалы: каталог "Pulanna" [4], каталог "Pulanna International" [5], письмо официального представителя Тяньзинского НИИ Косметологии [6]; письмо ген.директора

ООО "Райт оф Вей" [7]; письмо ген.директора ОАО "Арбат Престиж" [8]. На заседании коллегии представлены образцы продукции [9].

На основании изложенного лица, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №316508 полностью, как произведенное в нарушение требований пунктов 1 и 3 статьи 6 Закона.

На заседании коллегии, состоявшемся 02.06.2008, представителем правообладателя были представлены следующие материалы:

- Договор между фирмой "Пуланна" и фирмой Полиграфия "ПЛЮС" от 16.08.2004 [10];
- счета №2004-0300, №2004-0200 [11];
- счет-проформы №2004-0200, №2004-0300 [12];
- договор между фирмой "Пуланна" и фирмой "Висла" от 16.01.2003 [13].

Заседание коллегии, состоявшееся 02.06.2008, по просьбе правообладателя было перенесено на 09.07.2008, на котором правообладателем дополнительно были представлены следующие материалы:

- копия макета разработанной упаковки картонной коробки для упаковки косметического крема [14];
- копия решения Арбитражного суда г. Москвы от 21.02.2005, дело №40-59322/04-51-601 [15];
- копии грузовых таможенных деклараций №1018010 от 13.01.2005, №10128020 от 01.02.2005, №10118010 от 28.01. 2003, №100009080 от 13.05.2008 [16];
- копия договора от 03.12.2003 [17];
- копии сертификатов соответствия №№РОСС PL.АИ50.В10613, РОСС PL.АИ50.В10612, РОСС PL.АИ50.В10611, РОСС PL.АИ50.В10610, РОСС PL.АИ50.В10609, РОСС PL.АЯ19.В24146, РОСС PL.АЯ19.В24194 [18];

- копия Свидетельства о регистрации №21517 Государственной регистрационной палаты при Министерстве юстиции Российской Федерации [19];

- копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе [20];

- копия Свидетельства ассоциации автоматической идентификации "ЮНИСКАН/ГС1 РУС" [21];

- копия заключения по результатам клинической аprobации косметических средств клиники кожных и венерических болезней СГМУ [22];

- записи телевизионных программ [23];

- распечатки страниц сайта PULANNA.RU [24];

- информация о владельце домена PULANNA.RU с сайта регионального сетевого информационного центра [25].

- Комментарий к Закону Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" [26].

При этом в отзыве, представленном правообладателем, отмечено следующее.

Материалы возражения не содержат никаких документов, подтверждающих конкретные факты введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и места его происхождения, а именно относительно того, что товары владельца регистрации, приобретенные покупателями, были восприняты ими не как товары фирмы PULANNA, а как товары Китайского Государственного Медико-косметического института (г. Тяньзинь, Китай).

При использовании такого основания, по мнению правообладателя, необходимо представление результатов опроса потребителей, которые укажут на наличие таких фактов. Однако таких сведений в возражении не представлено.

Кроме того, на заседании коллегии лицом, подавшим возражение, была представлена контрафактная продукция, маркированная сходным до степени

смешения товарным знаком иного производителя со словесным элементом MIELUNNA, в нарушение положений статьи 4 Закона.

Факт введения в хозяйственный оборот товаров, маркируемых оспариваемым товарным знаком, на территории Российской Федерации до даты приоритета данного товарного знака подтверждается вышеупомянутыми документами ([10] - [25]), представленными на заседании коллегии.

Лицом, подавшим возражение, на заседании коллегии были представлены дополнительно следующие материалы:

- копия чека о покупке косметического средства PROSKIN [27];
- письмо китайской фирмы PROSKIN [28];
- письмо китайской компании Тяньзинь Косметик Сайнтифик энд Техникал Ресеч Инститют Ко Лтд [29].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (07.04.2005) подачи заявки №2005707836/50 правовая база для оценки охранных способностей оспариваемого знака включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 под рег. №4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков, в частности, обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение.

Пунктом 2.3.1. Правил установлено, что к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера,

линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов.

Пунктом 2.3.2.3. Правил установлено, что к элементам, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров, обозначения категории качества товаров, указание свойств товаров, указания материала или состава сырья, видовые наименования предприятий.

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.

Правовая охрана оспариваемому знаку предоставлена в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ.

Оспариваемый знак представляет собой этикетку в виде прямоугольника темно-желтого цвета, выполненного растром, имитирующим шероховатую поверхность, обведенного тонким контуром желтого цвета, на фоне которого сверху - горизонтальная полоса желтого цвета с закругленными углами, обведенная тонким контуром, под полосой в центре прямоугольника - рамка желтого цвета, с закругленными углами; под ней - стилизованное изображение брызг, разлетающихся в разные стороны.

Анализ оспариваемого знака показал, что композиционное решение этикетки имеет оригинальность, заключающуюся в сочетании вышеуказанных геометрических фигур в определенной цветовой гамме со стилизованным

изображением капелек (брьзг), разлетающихся в разные стороны. При этом обозначение воспринимается как единая целостная композиция, дающая качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в нее элементов. Указанные особенности в своем сочетании придают обозначению в целом те отличительные черты, которые являются необходимыми и достаточными для того, чтобы потребитель смог их запомнить и воспроизвести, а, следовательно, индивидуализировать товар по принадлежности его конкретному производителю. Таким образом, исследуемое обозначение способно отличать товары правообладателя от однородных товаров других производителей, т.е. выполнять индивидуализирующую функцию товарного знака.

Доказательств того, что аналогичное композиционное решение широко используется производителями косметической и фармацевтической продукции для оформления этикеток, материалы возражения не содержат.

В этой связи, мнение лица, подавшего возражение, об отсутствии оригинальности у оспариваемого обозначения не может быть признано убедительным.

Таким образом, довод лица, подавшего возражение, мотивированный несоответствием оспариваемого изобразительного товарного знака по свидетельству №316508 требованиям пункта 1 статьи 6 Закона, является неправомерным.

Кроме того, предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №316508 оспаривается также по мотивам его несоответствия требованиям пункта 3 статьи 6 Закона как способного ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

Однако, являясь изобразительным обозначением, оспариваемый знак сам по себе не несет какой – либо информации о товаре или его изготовителе, не соответствующей действительности, в связи с чем он не может быть признан

способным ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и услуг.

Что касается возможности введения потребителей в заблуждение относительно производителя в результате того, что до даты подачи заявки обозначение в виде оспариваемого знака использовалось Китайским Государственным Медико-косметическим институтом г. Тяньзинь (Китай) и для российского потребителя ассоциируется с продукцией данного лица, установлено следующее.

Представленные документы не позволяют сделать вывод о том, что до даты подачи заявки №2005707836/50 Китайский Государственный Медико-косметический институт г. Тяньзинь (Китай) поставлял косметическую продукцию, сопровождающую оспариваемым знаком, на территорию Российской Федерации в такой мере, которая свидетельствовала бы о том, что у российского потребителя сложилась устойчивая ассоциативная связь между оспариваемым знаком и товарами лица, подавшего возражение.

Информация, содержащаяся в журналах [1],[2], указанных в возражении, не содержит сведений о производителе изображенной в них косметической продукции. Документ [3] содержит лишь информацию о том, что технология серии косметики PULANNA разработана Тяньзинским НИИ Косметологии, однако отсутствует информация об изготовителе продукции, сопровождаемой оспариваемым изобразительным обозначением. В документе [4] не содержится информации о косметической продукции, сопровождаемой оспариваемым изобразительным обозначением. Каталог [5] не содержит выходных данных, следовательно, в силу чего не позволяет судить о дате производства продукции. Что касается писем [6] - [8], то они содержат декларативное утверждение различных лиц о том, что производителем косметической продукции, сопровождаемой оспариваемым изобразительным обозначением, является Тяньзинский НИИ Косметологии. Однако указанные утверждения, как и ведение в хозяйственный оборот на территории Российской Федерации

продукции - образец [9] которой был представлен на заседании коллегии, документально не подтверждены, в том числе и документами [27] - [29], представленными дополнительно лицом, подавшим возражение, на заседании коллегии 09.07.2008.

То есть сами по себе документы, указанные в возражении, не позволяют судить о восприятии российскими потребителями изобразительного обозначения как способного нести несоответствующую действительности информацию относительно производителя товаров, и, следовательно, отсутствуют основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям, регламентированным пунктом 3 статьи 6 Закона.

Со своей стороны правообладателем представлены материалы, подтверждающие то, что ранее даты приоритета заявки №2005707836/50 такое сочетание вышеупомянутых отличительных черт изобразительного обозначения применялось для косметических средств, производимых правообладателем оспариваемого товарного знака - ООО "Пуланна" (Польша).

Так, в соответствии с договором от 03.12.2003 [17] производство товаров - изготовление сырья для косметической продукции осуществлялось китайской фирмой "Эйнджел-КсюВей", являющейся представителем фирмы КсюВей Косметикс Ко.Лтд., по заказу правообладателя. При этом разработка упаковки для косметического крема, макет [14] которого с изображением оспариваемого товарного знака также представлен на заседании коллегии, осуществлялась в рамках договора [13] по заказу правообладателя фирмой "ВИСЛА". Более того, поставки косметической продукции, сопровождаемой оспариваемым знаком, до даты подачи заявки №2005707836/50 на территорию Российской Федерации, подтверждаются грузовыми таможенными декларациями [16].

Таким образом, представленные сторонами материалы приводят к выводу, что до даты подачи заявки на российском рынке присутствовала косметическая продукция, маркированная оспариваемым знаком, производимая как лицом, подавшим возражение, так и правообладателем. Оценить объемы

присутствия продукции каждого из указанных лиц на рынке и сделать однозначный вывод о том, с товарами какого лица у среднего российского потребителя будет ассоциироваться продукция, сопровождаемая оспариваемым товарным знаком, не представляется возможным.

Таким образом, утверждение лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемой регистрации требованиям пункта 3 статьи 6 Закона является недоказанным.

Относительно доводов правообладателя, изложенных в особом мнении от 14.07.2008, следует отметить, что они повторяет доводы, приведенные в возражении от 21.06.2007, и проанализированы при подготовке данного решения.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 21.06.2007 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №316508.**