

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 (далее - Кодекс), и в соответствии с 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 21.10.2008, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «АГРОС», Россия (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны объемному товарному знаку по свидетельству № 351058, при этом установлено следующее.

Регистрация объемного товарного знака по заявке №2007704334/50 с приоритетом от 19.02.2007 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 23.05.2008 за №351058 в отношении товаров 29 класса МКТУ, указанных в свидетельстве. Правообладателем товарного знака является Открытое акционерное общество «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская», 606072, Нижегородская обл., г.Володарск, ул.Мичурина, Россия (далее - правообладатель). Срок действия регистрации до 19.02.2017.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, заявленное обозначение является объемным и представляет собой фигуру, близкую к правильной полый призме, имеющей в основании шестигранник, открытую спереди и сзади, в нижнем внутреннем углу расположен выступ, образованный двумя гранями.

В Палату по патентным спорам 21.10.2008 поступило возражение против предоставления правовой охраны объемному товарному знаку по свидетельству №351058 в отношении всех товаров 29 класса, указанных в свидетельстве, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям подпункта 4 пункта 1 и подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- товарный знак по свидетельству №351058 не обладает различительной способностью в отношении части товаров 29 класса, поскольку представляет собой трехмерный объект, форма которого обусловлена исключительно функциональным назначением;

- внешний вид объемного товарного знака обусловлен конструкцией упаковки, которая используется для хранения и транспортировки части товаров 29 класса;

- объемное обозначение в отношении товаров 29 класса не может являться упаковкой, так как полая упаковка не выполняет своей основной функции по защите товара от повреждения. Данная фигура также не может восприниматься и как этикетка, так как на ней нет характерных для этикетки обозначений с указанием названия производителя и товара, в связи с чем не подлежит правовой охране, поскольку способно ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены распечатки из Интернета на 5 листах [1].

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №351058 недействительной в отношении всех товаров.

Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения от 21.10.2008, представил на заседании коллегии 20.04.2009 отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- товарный знак по свидетельству №351058 является вспомогательной упаковкой, которая одевается на основную упаковку товара с целью предотвращения самопроизвольного ее раскрытия;

- традиционно такая упаковка имеет в основании четырехугольник, открытый спереди и сзади и повторяет форму основной упаковки;

- изделия, имеющие четыре грани, широко известны и широко используются различными производителями и являются традиционными;

- оригинальность и новизна оспариваемого товарного знака заключается в том, что изделие имеет шесть граней и выступ на внутренней грани и может одеваться на основную упаковку любой формы как на прямоугольную, так и на цилиндрическую;

- поскольку товарный знак по свидетельству № 351058 представляет собой вспомогательную упаковку или часть основной упаковки, то он не может ввести потребителя в заблуждение в отношении товаров 29 класса, указанных в свидетельстве, относительно товара или его изготовителя.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №351058.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты приоритета заявки (19.02.2007) правовая база для рассмотрения возражения от 21.10.2008 включает в себя Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее - 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, регистрационный №4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее - Правила).

На основании пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Согласно положениям пункта 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности:

- трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением.

Также согласно пункта 1 статьи 6 Закона и пункта 2.3.2.4 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Согласно пункта 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с положением пункта 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.

Заявленное обозначение является объемным и представляет собой открытую спереди и сзади призму, имеющую в основании шестигранник. На нижней внутренней грани фигуры имеется выступ, в виде защелки.

При оценке объемных обозначений на предмет их различительной способности основным является вопрос о том, в результате чего возникла форма обозначения - обусловлена ли она только функциональным назначением или является также следствием оригинального исполнения, придающего обозначению индивидуализирующую способность.

Оспариваемый товарный знак выполнен в форме шестигранной призмы открытой спереди и сзади, который одевается на основную упаковку товара. То есть назначением указанного товарного знака является предотвращение самопроизвольного раскрытия упаковки товаров 29 класса МКТУ. Имеющийся выступ на внутренней грани изделия служит дополнительным замком, то есть также предназначен для обеспечения оптимальных условий для хранения и транспортировки указанных товаров.

Таким образом, оспариваемый товарный знак имеет форму, обусловленную исключительно функциональным назначением.

Что касается выполнения товарного знака по свидетельству № 351058 в виде полый призмы, в основании которой лежит шестигранник, необходимо отметить следующее.

Традиционно подобные изделия имеют четыре грани и повторяют форму основной упаковки. Вместе с тем оспариваемый товарный знак является по своей сути дополнительной упаковкой к основной и будет определяться ее формой. Использование шестигранника не вносит в обозначение дополнительной различительной способности, что позволило бы потребителю выделить товар среди аналогичных товаров.

Таким образом, знак не способен вызывать ассоциаций, необходимых и достаточных для его запоминания потребителями и последующего воспроизведения.

Кроме того, лицом, подавшим возражение, представлены материалы [1], которые позволяют прийти к выводу, что изделия в виде полый призмы повторяют форму основной упаковки, то есть количество граней на дополнительной упаковке совпадает с количеством граней основной упаковки. Других материалов, свидетельствующих о применении товарного знака на упаковках другой формы, правообладателем не представлено.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что товарный знак не обладает различительной способностью, поскольку он представляет собой форму, обусловленную исключительно функциональным назначением, что не соответствует требованиям пункта 1 статьи 6 Закона.

Относительно доводов лица, подавшего возражение, касающихся того, что оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно товара и его изготовителя, необходимо отметить следующее.

Поскольку оспариваемый знак не содержит в себе информации ни относительно изготовителя товара, ни относительно самого товара, он не способен ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Каких-либо материалов или документов, свидетельствующих о введении потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя лицом, подавшим возражение, представлено не было.

Исходя из вышеуказанного, коллегией Палаты по патентным спорам установлено, что в отношении товаров 29 класса МКТУ заявленное

обозначение не обладает различительной способностью и не может быть признано вводящим потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя, в связи с чем не удовлетворяет требованиям пункта 1 и пункта 3 статьи 6 Закона.

С учетом вышеизложенного, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 21.10.2008 и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №351058 полностью.