

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 и зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 за № 4520, рассмотрела возражение от 27.04.2004, поданное ООО «Русская кондитерская фабрика», Московская обл. (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 809773, при этом установлено следующее.

Правовая охрана международной регистрации №809773 с конвенционным приоритетом от 19.02.2003 произведена 14.07.2003 в отношении товаров 05 класса МКТУ (диетические продукты медицинского назначения на основе шоколада) и товаров 30 класса МКТУ (шоколад и шоколадные продукты, включающие пралине, шоколад, морепродукты, трюфели, бисквиты, включая бисквиты с содержанием сыра, кондитерские изделия, кондитерские изделия с сахаром), на имя фирмы HANSSSENS, naamloze vennootschap, Бельгия (далее - правообладатель).

Знак по международной регистрации №809773 представляет собой объемное обозначение, выполненное в виде цилиндрического стакана, в нижней части которого имеется кольцевое углубление.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 27.04.2004 против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №809773, которое 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, введенного в действие 17.10.1992 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 (далее — Закон).

Указанный вывод обосновывается следующим:

- данное обозначение представляет собой выполненную без признаков фантазии форму шоколадной конфеты, известную кондитерам, например, авторское свидетельство СССР № 1223880, патент России № 2084165;

- согласно пункту 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, а также представляющих собой форму товара, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров;

- товарный знак настолько прост, что даже при его увеличении не удается обнаружить в нем товарно-знаковые аспекты;

- товарный знак представляет собой неровную цилиндрическую форму с нижним ободком, что определяется известнейшим у кондитеров способом формования шоколадных конфет методом литья расплавленного шоколада в цилиндрическую форму, в том числе форму с нижним цилиндрическим ободком, предназначенным для удерживания поднятой из формы остывшей шоколадной конфеты;

- таким образом, знак по международной регистрации № 809773 представляет собой форму товара (а именно, шоколадных конфет и родственных товаров), изготавливаемых методом литья, при этом форма, определяемая главным образом свойством товара (плавкостью и формуемостью шоколада) и его назначением (пригодностью для потребления в форме конфеты издавна известной формы), что непосредственно характеризует товар, указывая на вид, качество и свойство формуемой конфеты.

Исходя из вышесказанного, в возражении изложена просьба об аннулировании регистрации в России международного знака № 809773.

К возражению приложены копии следующих материалов:

1. Официальная публикация объемного товарного знака по международной регистрации № 809773 [1];

2. Распечатка изображения публикации данного товарного знака из системы РОМАРИН [2];

3. Распечатки изображения товарного знака с увеличением в 2,5 и 25 раз [3];

4. Чертежи штампов для изготовления цилиндрических гильз фирмы ШОКОТЕХ ГмбХ, Германия [4];

5. Описание изобретения по патенту № 2241341 и охранный документ, содержащий формулу изобретения по упомянутому патенту [5];

6. Описание технологии работы машины для изготовления пралиновых конфет типа FROZEN SHELL, разработанной фирмой ШОКОТЕХ ГмбХ, Германия [6];

7. Выдержка из книги «Технология кондитерского производства» под ред. А.Л. Соколовского, 2-ое издание, М., «Пищепромиздат», 1959, с. 64, 119, 121, 130-134, 465-467, 472 [7].

Правообладатель - фирма HANSSENS, naamloze vennootschap, Бельгия представил отзыв на возражение против регистрации товарного знака, содержащий следующие доводы:

- заявленное обозначение представляет собой изобретенный изобразительный товарный знак в виде трехмерного изображения объекта, не характеризующего товары, указанные в международной регистрации, и не представляющего их форму, обусловленную исключительно или главным образом свойством либо назначением;

- при оценке различительной способности объемных обозначений оригинальность исполнения, придающего обозначению различительную способность, является основной;

- указание на вид товара и/или его функциональное назначение нецелесообразно рассматривать как обстоятельство, препятствующее предоставлению правовой охраны в том случае, если объемное обозначение обладает различительной способностью за счет оригинальной, не обусловленной одной лишь функцией, формой выполнения;

- если форма обозначения определяется исключительно или главным образом функциональностью, является традиционной и безальтернативной для изделий такого же назначения, обозначение нецелесообразно признавать обладающим различительной способностью;

- рассматриваемый товарный знак представляет собой трехмерное изображение фигуры в форме цилиндра, с углублением в нижней части, изображение напоминает стаканчик и в отношении товаров 05 и 30 классов МКТУ является фантазийным, поскольку не определяется исключительно или главным образом функциональностью товара;

- форма заявленного обозначения обусловлена в первую очередь не функциональным назначением, а необходимостью отличать продукцию правообладателя от аналогичной продукции других производителей, т.е. была разработана с целью индивидуализации товаров заявителя;

- форма фигурирующего в международной регистрации трехмерного объекта не является банальной, не характеризует вид товара и не является неотъемлемым результатом промышленного производства;

- различимость трехмерного объекта достигается за счет необычного и несвойственного подобным объектам оригинального решения;

- потребитель будет ассоциировать заявленный объект именно с правообладателем, и рассматриваемое обозначение способно отличать товары правообладателя от однородных товаров других производителей, так как оригинальная в целом композиция придает форме объекта те отличительные черты, которые не связаны с функциональным назначением объекта;

- регистрация подобных обозначений (международные регистрации №№ 687663, 687664, 715183, 715186, 715187, 641987, 664489 и другие) возможна и не противоречит законодательству РФ в области правовой охраны товарных знаков;

- рассматриваемый товарный знак используется правообладателем на территории РФ, о чем свидетельствуют представленные копии документов:

- сертификаты соответствия продукции требованиям нормативных документов [8];

- санитарно-эпидемиологические заключения о признании продукции, соответствующей государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам [9];

- упаковка продукции и каталоги [10];

- договор между правообладателем и фирмой ООО «Рельеф» о сотрудничестве в области сбыта продукции на территории Российской Федерации [11];

- прайс-листы [12];

- таможенная декларация, подтверждающая факт поступления товаров на территорию РФ [13];

- счета за поставку продукции, маркированной рассматриваемым знаком на территорию РФ, выставленный правообладателем на имя фирмы Торговый Дом «Мира», занимающейся реализацией продукции на территории РФ, с подтверждением об оплате [14];

- рекламные буклеты и коробки из под конфет [15].

С учетом вышеизложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану международной регистрации № 809773 на территории РФ.

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

С учетом даты конвенционного приоритета (19.02.2003) международной регистрации №809773 правовая база для оценки ее охраноспособности включает в себя Парижскую конвенцию по охране промышленной собственности в Стокгольмской редакции 1967 года (далее – Парижская конвенция), указанный

выше Закон, а также Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95, регистрационный №989, и введенные в действие 29.02.96 (далее — Правила).

Положениями статьи 6-quinquies В Парижской конвенции установлено, что товарные знаки, подпадающие под действие настоящей статьи, могут быть отклонены при регистрации или признаны недействительными лишь в следующих случаях:

1. Если знаки могут затронуть права, приобретенные третьими лицами в стране, где испрашивается охрана;

2. Если знаки лишены каких-либо отличительных признаков или составлены исключительно из знаков или указаний, могущих служить в торговле для обозначения вида, качества, количества, назначения, стоимости, места происхождения продуктов или времени их изготовления, либо ставших общепринятыми в обиходном языке или в добросовестных и устоявшихся торговых обычаях страны, где испрашивается охрана.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Оспариваемый знак по международной регистрации №809773 представляет собой трехмерное объемное обозначение, выполненное в виде цилиндрического стакана, боковая поверхность которого содержит следы рифления, а в нижней части стакана имеется кольцевое углубление.

Исходя из смыслового значения слова «стакан» - стеклянный цилиндрический сосуд без ручки, служащий для питья (Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой, М.: Азъ, 1992, стр. 789);

«цилиндр» - геометрическое тело, образованное вращением прямоугольника вокруг одной из его сторон (тот же словарь, с. 907); «сосуд» - вместилище для жидких и сыпучих тел (тот же словарь, с. 777), оспариваемый знак цилиндрическим стаканом не является.

Вышеописанная форма обозначения в отношении зарегистрированных товаров 05 и 30 классов МКТУ является фантазийной, имеет оригинальное исполнение, и не определяется исключительно или главным образом функциональностью данных товаров. Шоколадные изделия изготавливаются различной формы, но, в основном, имеют более простое решение, например, конфеты выполняются в виде бруска, кирпичика, пирамидки, диетические изделия – в виде прессованных плиток.

Если форма обозначения определяется исключительно или главным образом функциональностью, является традиционной и безальтернативной для изделий такого же назначения, то в этом случае обозначение не признается обладающим различительной способностью.

Представленные лицом, подавшим возражение, сведения [1-7] не позволяют сделать вывод, что изображение именно такой формы, как у оспариваемого международного знака, изделий соответствует внешнему виду продукта, известного в России как конфета. В одном из представленных источников [7] сообщается о том, что большим спросом пользуется именно цилиндрическая форма конфет, а упоминание о рифлении поверхности и кольцевом углублении отсутствует.

При анализе рассматриваемой формы оспариваемого знака вывод о ее традиционности в отношении шоколадных изделий сделать не представляется возможным, поскольку в обращении на рынке имеется целый ряд иных форм выполнения изделий товара того же назначения. Общее впечатление, определяемое высотой обозначения и кольцевым углублением в нижней его части, обуславливает выделение выпускаемой продукции, маркированной оспариваемым знаком, среди аналогичных товаров.

Дополнительно можно лишь отметить, что материалами возражения не подтверждается то, что внешнее оформление выпускаемых рядом предприятий конфет обусловлено не только известным методом приготовления такой продукции в цилиндрической форме в виде бочонка. Кроме того, следует отметить, что правообладателем представлены документы [8-14], которые подтверждают использование знака по международной регистрации №809773 на территории Российской Федерации, начиная с 2001года.

Таким образом, форма товарного знака упомянутой международной регистрации не является обычной для товаров 05 и 30 классов МКТУ, не характеризует вид этих товаров и не является неотъемлемым результатом промышленного производства. Различимость данного объекта не обусловлена его функциональным назначением, в связи с чем потребитель будет ассоциировать товарный знак именно с его правообладателем, а это означает, что объемное обозначение способно отличить товары правообладателя от однородных товаров других производителей, так как оригинальная в целом композиция придает форме объекта те отличительные черты, которые не связаны с его функциональным назначением.

Обратное материалами возражения не доказано.

Таким образом, имеющиеся в деле материалы не позволяют сделать вывод о неправомерности предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 809773.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 27.04.2004 и оставить в силе правовую охрану объемного товарного знака по международной регистрации № 809773 на территории Российской Федерации.