

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 №316506, поданное ООО "ППФ-ЮСТИС", Москва (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявка №2005707731/50 с приоритетом от 06.04.2005 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 13.11.2006. за №316506 на имя Общества с ограниченной ответственностью "Пуланна", 24-130, г. Консковола, ул. Лубельска, 157, Польша (далее – правообладатель), в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

В соответствии с приведенным в заявке описанием оспариваемый знак представляет собой обозначение, выполненное в виде прямоугольника, на сером фоне которого сверху - горизонтальная полоса темно-синего цвета с закругленными углами, обведенная тонким контуром, под полосой в центре прямоугольника - рамка синего цвета, с закругленными углами; в основании прямоугольника - полоса темно-синего цвета, отделенная от прямоугольника серого цвета тонкой полосой белого цвета.

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.

Оспариваемый товарный знак представляет собой фрагмент упаковки (лицевую часть) для размещения в ней косметических средств, выполненный в виде изображения вытянутого по высоте прямоугольника серого цвета, в центральной части которого размещено контурное изображение прямоугольника малой формы. В верхней части прямоугольника над прямоугольником малой формы и по всей ширине в основании прямоугольника размещены полосы синего цвета.

Оспариваемый товарный знак не обладает различительной способностью, поскольку основным элементом оспариваемого знака является простая геометрическая фигура в виде прямоугольника, воспроизводящая одну из граней четырехгранного параллелепипеда, часто используемого 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 2000, 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 используемого различными производителями при производстве упаковок для косметических средств. Являются неохраноспособными и элементы, выполненные в виде контрастных по отношению к основному фону прямоугольника полос, поскольку представляют собой простые геометрические фигуры 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. 2, 63, 64, 70, 91 [1]; стр. 11, 18, 36 [2]).

Сочетание вышеуказанных неохраноспособных элементов не создает композиции, дающей качественно иной уровень 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 (правообладателя), и сочетание цветов (серого и синего), использующихся в оспариваемом знаке, по причине частого применения различными производителями данной цветовой гаммы в косметических средствах, например, для мужчин в косметических линиях с использованием минералов и т.п. (стр. 62, 91 [1]).

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

Кроме того, в возражении отмечено, что ранее даты приоритета заявки такая комбинация элементов "фасадов упаковок" применялась для косметических средств, производимых Китайским Государственным Медико-косметическим институтом г. Тяньзинь, Китай (каталог "Pulanna International" [4], образцы упаковок [5], представленные на заседании коллегии), то есть оспариваемая регистрация осуществлена с нарушением пункта 3 статьи 6 Закона, пункта 2.5.1 Правил.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №316506 полностью, как произведенное в нарушение требований пунктов 1 и 3 статьи 6 Закона.

Дополнительно на заседании коллегии лицом, подавшим возражение, были представлены следующие материалы:

- Решение арбитражного суда г. Москвы от 02.07.2007, дело №А40-56/07-110-1 [6];
- письмо АНО Сертификации продукции "АКАДЕММАШ" от 20.02.2008 [7];
- письмо Зам. Руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20.12.2007 [8].

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель на заседании коллегии, состоявшемся 23.04.2008, представил отзыв, в котором отмечено следующее.

По мнению правообладателя, зарегистрированный товарный знак не является простой геометрической фигурой, а также их сочетанием, не образующим композиции, так как представляет собой не только сочетание нескольких прямоугольников и "прямоугольных" фигур со скругленными углами, размещенных на фоне прямоугольника серого цвета, ориентированного вертикально, что не является простой геометрической фигурой, при этом другие прямоугольные фигуры, размещенные на фоне первого, различны, и сочетание этих фигур создает законченную запоминающуюся композицию, имеющую качественно иной уровень восприятия, чем отдельно взятый прямоугольник серого, белого или синего цвета.

Возражение заявителя не содержит доводов, указывающих на возможность введения потребителя в заблуждение или ложность, а содержит лишь указание на то, что до даты приоритета таким обозначением маркировались однородные товары иного производителя.

Кроме того, зарегистрированный товарный знак не содержит элементов, которые прямо или косвенно указывают на изготовителя и место происхождения товара, и, следовательно, не содержат сведений, не соответствующих действительности.

К отзыву приложено письмо владельца регистрации, описывающего взаимосвязь упомянутого заявителем производителя и владельца зарегистрированного знака [9].

Кроме того, на заседании коллегии, состоявшемся 23.04.2008, правообладателем были представлены следующие материалы:

- "Рекомендации по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений", Российское агентство по патентам и товарным знакам, М., 2001 [10];

- "Руководство по методике государственной экспертизы заявок на регистрацию товарных знаков и выдачу свидетельств на товарный знак", ВНИИПИ, М., 1990 [11];

- договор от 06.01.2003 между фирмой "Пуланна" и полиграфическим предприятием "Висла" [12];

- Заявление Китайского института от 23.03.1999 [13].

Заседание коллегии, состоявшееся 23.04.2008, было перенесено на 02.06.2008, на котором правообладателем были представлены следующие материалы:

- Договор между фирмой "Пуланна" и фирмой Полиграфия "ПЛЮС" [14];
- счета №2004-0300, №2004-0200 [15];
- счет-проформа 32004-0300 [16];
- договор между фирмой "Пуланна" и фирмой "Висла" от 23.05.2008 [17];
- копии свидетельств о регистрациях товарных знаков №675527, №837459, №291985 [18].

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

С учетом даты (06.04.2005) подачи заявки №2005707731/50 правовая база для оценки охраноспособности 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 25.03.2003г. 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, 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 класса МКТУ.

Оспариваемый товарный знак представляет собой прямоугольник, на сером фоне которого располагаются два прямоугольника, расположенных друг над другом, и под ними располагается темно-синяя полоса прямоугольной формы, то есть оспариваемый знак представляет собой сочетание простых геометрических фигур (прямоугольных). Каждый из элементов обозначения (отдельная геометрическая фигура) сам по себе является неохраноспособным, а их сочетание с учетом размеров, количества и расположения, не дает качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов, что обуславливает вывод об отсутствии различительной способности у обозначения в целом.

При этом как следует из журналов [1] - [3], [6] основной элемент оспариваемого знака - простая геометрическая фигура в виде прямоугольника, воспроизводящая одну из граней четырехгранного параллелепипеда, часто используется различными производителями в качестве упаковки для косметических средств.

Наличие в центральной части прямоугольника контурного изображения другого прямоугольника, ассоциирующегося с окошком, предназначенным для визуализации части расположенного в упаковке косметического средства или иного товара, широко используется различными производителями при производстве упаковок для косметических средств, что также не придает различительной способности оспариваемому знаку. Элементы, выполненные в виде контрастных по отношению к основному фону прямоугольника полос, представляющие собой простые геометрические фигуры, также 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. 2, 63, 64, 70, 91 [1]; стр. 11, 18, 36 [2]).

Сочетание цветов (серого и синего), использующихся в оспариваемом знаке, часто применяется различными производителями в косметических средствах, например, для мужчин в косметических линиях с использованием минералов и т.п. (стр. 62, 91 [1]).

Следовательно, сами по себе указанные элементы, как и комбинация элементов, лишены оригинальности, что обуславливает отсутствие у оспариваемого знака возможности выполнять индивидуализирующую функцию товарного знака.

Кроме того, не представлено достаточно материалов, подтверждающих то, что ранее даты приоритета заявки №2005707731/50 такое сочетание геометрических фигур применялось для косметических средств, производимых правообладателем оспариваемого товарного знака - ООО "Пуланна" (Польша).

Таким образом, материалы, представленные правообладателем, не подтверждают приобретение рассматриваемой регистрацией "вторичной" различительной способности на территории Российской Федерации, поскольку все вышеуказанные материалы не содержат информации, достаточной для однозначного вывода о возникновении в сознании потребителя устойчивой ассоциативной связи оспариваемого товарного знака с правообладателем.

В связи с этим довод возражения о том, оспариваемая регистрация не обладает различительной способностью и, соответственно, противоречит требованиям пункта 1 статьи 6 Закона, является правомерным.

Относительно довода лица, подавшего возражение, о способности оспариваемого товарного знака ввести потребителя в заблуждение относительно производителя, следует указать, что само изобразительное обозначение не содержит в себе прямой информации о товаре или производителе, которая могла бы ввести потребителя в заблуждение. При этом представленные документы не позволяют сделать вывод о том, что до даты подачи заявки №2005707731/50 Китайский Государственный Медико-косметический институт г. Тяньзинь (Китай) поставлял косметическую

продукцию, сопровождаемую 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. То есть сами по себе они 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.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 21.06.2007, признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №316506 недействительной полностью.