

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 в соответствии с Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и 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, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, рассмотрела возражение от 04.06.2007, поданное А.Ю. Кирновым, Россия (далее – лицо, подавшее возражение), на решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного объемного обозначения по заявке №2005709440/50, при этом установлено следующее.

Заявка на регистрацию объемного обозначения была подана 22.04.2005 в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне, заявитель А.Ю. Кирнов, Россия.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, заявленное обозначение является объемным и представляет собой бутылку в виде вертикально расположенного параллелепипеда, в верхней части которого расположено горлышко цилиндрической формы, завершаемое заходящим за пределы цилиндра ободком в виде тора. На фоне контурного внутреннего обрамления в верхней части расположен квадрат, заполненный растром и обрамленный белой окантовкой. Ниже расположено в три ряда фантазийное словосочетание «Собственная сила выражения среди лучших российских». Словесные элементы выполнены оригинальным шрифтом.

Федеральным институтом промышленной собственности 13.02.2007 вынесено решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ в связи с несоответствием обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона 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), а

также пункта 2.8 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, регистрационным №4322, введенных в действие с 10.05.2003 (далее— Правила).

Данное решение обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с объемными знаками, ранее зарегистрированными на имя Finlandia Vodka Worldwide Ltd, Финляндия, по международным регистрациям №№ 688133 [1], 688134 [2], 688135 [3], приоритет 19.02.1998 в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

Кроме того, в решении экспертизы указано, что входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «Собственная» и «среди лучших российских» являются неохраняемыми на основании п. 1 ст. 6 Закона и п. 2.3.2.3 Правил, так как указывают на принадлежность товара заявителю (производителю), на местонахождение изготовителя товаров и носят хвalebный характер.

В Палату по патентным спорам 04.06.2007 поступило возражение на решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного объемного обозначения по заявке №2005709440/50, мотивированное несогласием с выводами экспертизы.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- слово «Собственная» (согласно толковому словарю – принадлежащий кому-чему-нибудь по праву собственности, свой, личный) семантически привязано к словам «сила выражения» и не может указывать на принадлежность товаров производителю;

- заявленное обозначение имеет внешнюю форму в виде четко выраженного уплощенного прямоугольного параллелепипеда, верхний край которого образует ребра при сочленении с горизонтально расположенными плечиками. Переднее поле параллелепипеда разделено на две части, в меньшей из которых изображен квадрат, залитый черным цветом;

- словосочетание «Собственная сила выражения среди лучших российских» указывает на страну происхождения производителя;

- горловина бутылки имеет низкую цилиндрическую без резьбы форму, завершенную заходящим за ее пределы ободком в виде тора, доньшко бутылки имеет утолщенную плоскую форму;

- противопоставленные объемные обозначения имеют внешнюю форму близкую к цилиндрической форме, верхний край тела бутылки образует округлые ребра при сочленении с покатыми плечиками. На переднем поле бутылок расположено изображение рюмки, делящей бутылку на три части;

- горловина бутылок имеет высокую цилиндрическую с резьбой форму с завинченной крышкой, доньшко бутылок выполнено сферически выпуклым от периферии к центру;

- на двух бутылках (№ 688133 и № 688135) имеется надпись «FINLANDIA», указывающая на страну происхождения производителя;

- сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков показывает, что их внешняя форма (тело, горловина, доньшко), смысловое значение (страна происхождения производителя), вид и характер изображений (квадрат, рюмка, расположение надписей), сочетание цветов и тонов (композиционно различные) не являются сходными до степени смешения;

- при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, что в принципе произойти не может, т.к. на сравниваемых обозначениях четко указана страна происхождения (Россия и Финляндия);

- заявитель выражает согласие с неохраноспособностью элемента «среди лучших российских».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит отменить решение экспертизы и зарегистрировать заявленное обозначение для всех заявленных товаров 33 класса МКТУ.

К возражению приложена копия письма ФИПС от 20.03.2007 с приложением решения экспертизы от 13.02.2007 на 3 л.

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

С учетом даты поступления заявки на регистрацию товарного знака (22.04.2005) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутые Закон и Правила.

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 на время, место, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 2.3.1 Правил к таким обозначениям могут относиться, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвalebный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 14.4.2 Правил установлено, что обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.3 Правил установлено, что изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными обозначениями; с объемными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы. Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов. Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение является объемным и представляет собой бутылку. Корпус бутылки представляет собой вертикально ориентированный параллелепипед. При этом каждая сторона которого имеет прямоугольный наплыв, выполненный таким образом, что получается углубленная окантовка прямоугольного наплыва основным корпусом бутылки. Горлышко бутылки имеет форму цилиндра, завершеного заходящим за его пределы ободком в виде тора. В верхней части бутылки расположен темный квадрат, обрамленный белой окантовкой. Ниже расположены в три ряда словесные элементы «Собственная», «сила выражения», «среди лучших российских», выполненные оригинальным шрифтом буквами русского алфавита.

Словесный элемент заявленного обозначения: «Собственная сила выражения среди лучших российских» является неохраемым элементом, поскольку характеризует заявленные товары, в том числе указывает на свойства заявленных товаров и носит хвалебный характер. Самостоятельная

правовая охрана данному элементу не может быть предоставлена в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 6 Закона.

При этом данные элементы не занимают доминирующего положения в заявленном обозначении и могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы.

Вместе с тем относительно несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона в отношении товаров 33 класса МКТУ необходимо отметить следующее.

Как было отмечено, заявленное обозначение представляет собой бутылку, которая имеет корпус прямоугольной формы и горловину цилиндрической формы. Правовая охрана испрашивается в черно-белом цветовом сочетании.

Противопоставленный знак [1] является объемным и представляет собой бутылку, которая имеет корпус в форме вертикально ориентированного параллелепипеда и цилиндрическую горловину. Бутылка снабжена колпачком цилиндрической формы. В центре бутылки расположено схематическое изображение бокала. Выше бокала расположен словесный элемент «FINLANDIA», ниже – элемент «VODKA OF FINLAND» и изобразительный элемент. Правовая охрана предоставлена в черно-белом цветовом сочетании в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [2] является объемным и представляет собой бутылку, которая имеет корпус в форме вертикально ориентированного параллелепипеда и цилиндрическую горловину. Бутылка снабжена колпачком цилиндрической формы. В центре бутылки расположено схематическое изображение бокала. Правовая охрана предоставлена в черно-белом цветовом сочетании в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [3] является объемным и представляет собой бутылку, которая имеет корпус в форме вертикально ориентированного параллелепипеда и цилиндрическую горловину. Бутылка снабжена колпачком цилиндрической формы. В центре бутылки расположено стилизованное изображение бокала. Выше бокала расположен словесный элемент «FINLANDIA», ниже – элемент «VODKA OF FINLAND» и изобразительный

элемент. Правовая охрана предоставлена в черном, голубом и красном цветовом сочетании в отношении товаров 33 класса МКТУ.

При сопоставлении заявленного обозначения с противопоставленными знаками [1-3] было выявлено, что сравниваемые обозначения имеют одинаковую внешнюю форму, которая запоминается потребителем в первую очередь. Визуальное сходство внешней формы обозначений создает одинаковое зрительное восприятие, в связи с чем они могут быть признаны сходными.

Сходство или различие сочетаний цветов и тонов объемных обозначений является вспомогательным признаком, также как и размещение словесных и изобразительных элементов. Ввиду этого расхождение цветовой гаммы, словесных и изобразительных элементов сопоставляемых обозначений не является существенным. Наличие или отсутствие колпачка также не оказывает существенного влияния на индивидуализирующую способность обозначения, поскольку в реальности использование бутылки в качестве емкости для товаров 33 класса МКТУ осуществляется совместно с колпачком.

Товары 33 класса МКТУ, для упаковки которых используются изделия такого вида (бутылка), в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, являются однородными товарам 33 класса МКТУ, для которых зарегистрированы противопоставленные знаки [1-3], поскольку представляют собой алкогольные напитки, соотносятся друг с другом как вид-род, имеют одни и те же назначение и круг потребителей.

С учетом установленного сходства внешней формы сопоставляемых обозначений и однородности заявленных и противопоставленных товаров, коллегией Палаты по патентным спорам установлено, что заявленное обозначение и противопоставленный ему товарный знак являются сходными до степени смешения. В связи с чем, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона является правомерным.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 04.06.2007, оставить в силе решение экспертизы от 13.02.2007.**