

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 22.06.2007 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №316507, поданное ООО "ППФ-ЮСТИС", Москва (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявка №2005707732/50 с приоритетом от 06.04.2005 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 13.11.2006 за №316507 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 объемное обозначение, выполненное в виде прозрачной баночки цилиндрической формы с золотистой крышечкой в форме шайбы, баночка имеет прозрачное содержимое со спиралью белого цвета и золотистыми вкраплениями, на фронтальной части баночки - стилизованное изображение грозди винограда фиолетового цвета.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 22.06.2007 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 не обладает различительной способностью, поскольку форма емкости в виде цилиндрической баночки с крышкой является традиционной и определяется главным образом ее функциональными свойствами, присущими подобного рода емкостям и обуславливающими их назначение - обеспечение хранения, транспортировки размещенного в этих емкостях товара и удобства пользования при его многократном применении. Кроме того, по мнению лица, подавшего возражение, дополнительным доказательством отсутствия оригинальности формы оспариваемого объемного обозначения является использование различными производителями косметической продукции подобного рода баночек для размещения в них этой продукции ( журнал "Косметика и парфюмерия", сентябрь-октябрь 2003, стр. 51, 53, 61 [1]; журнал "Магия Cosmo", весна 2002, стр. 16, 17 [2], журнал "Салон красоты", сентябрь 2000, стр. 29, 36, 39 [3], каталог "Pulanna. Натуральная косметика" [4], каталог "Pulanna International", стр. 1-7, обложка, разворот обложки; стр. 17-19 [5],).

По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемому обозначению не придает различительной способности и использование золотистого цвета крышки баночки, поскольку данный цвет обусловлен свойствами товара, размещенного в баночке и указывающего на серию косметических средств с использованием золота, что подтверждается источниками информации [1] - [3], [5], содержащими сведения о косметической продукции производства Китайского Государственного Медико-косметического института (г. Тяньзинь, Китай), введенной в хозяйственный оборот на территории Российской Федерации до даты приоритета оспариваемого товарного знака. Кроме того, золотистый цвет на крышках емкостей для косметической продукции широко

используется и другими производителями, в частности, ОАО Концерн "КАЛИНА" при производстве косметики под названием "Черный жемчуг".

Является неохраноспособным и элемент, представляющий собой стилизованное изображение ветви винограда на внешней поверхности баночки, поскольку носит характер указания на свойства размещенного в баночке косметического средства, обусловленные использованием при его производстве в качестве сырья экстракта винограда, что подтверждается сведениями, приведенными в источниках информации [1], [5].

Внутри баночки прослеживаются слои, отделенные друг от друга, что обусловлено чередованием элементов крема и геля, предназначенных для совместного нанесения на кожу, то есть данный элемент является реалистическим изображением товара (товаров), для которых регистрируется товарный знак. Слои подобного косметического средства позволяют обеспечить возможность смешивания геля и крема непосредственно перед их нанесением на кожу. Одним из вариантов наполнения для этой цели является подобное заполнение баночки. Золотистый цвет обусловлен веществом, входящим в крем ([5]).

Следует отметить, что слои крема и геля неустойчивы, могут перемешиваться в связи с внедрением в баночку средства забора крема и геля, транспортировкой, температурными воздействиями и т.п. (образцы [6] представлены на заседании коллегии).

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

Кроме того, в возражении отмечено, что согласно сведениям, представленным в источниках информации [1] - [3], [5], [6] косметическая продукция серии "Pulanna", размещенная в емкостях, воспроизводящих, в частности, и оспариваемый товарный знак, была разработана Китайским Государственным Медико-косметическим институтом (г. Тяньзинь, Китай). Продукция, производимая данным институтом, стала ввозиться на территорию

Российской Федерации в значительных объемах начиная с девяностых годов ([1], [3] - [6]). Указанная продукция имела распространение на территории Российской Федерации через дилерскую сеть ([2] - [5]). К возражению приложены также: письмо официального представителя Тяньзинского НИИ Косметологии [7]; письмо ген.директора ООО "Райт оф Вей" [8]; письмо ген.директора ОАО "Арбат Престиж" [9].

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 №316507 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:

- копии акта сдачи-приемки проектно-внедренческих работ согласно заказу от 04.02.2001 года, выполненного в рамках действующего договора о сотрудничестве от 01.09.2001 и заказа на выполнение проектно-внедренческих работ в рамках действующего договора о сотрудничестве от 04.02.2005 [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 апробации 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];

- образец продукции [26];

- "Рекомендации по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений", Российское агентство по патентам и товарным знакам, М., 2001 [27];

- Комментарий к Закону Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" [28].

При этом в отзыве, представленном правообладателем, отмечено следующее.

По мнению правообладателя, зарегистрированный товарный знак представляет собой не только форму баночки с крышкой, но имеет

определенную цветовую гамму, состоящую из золотистого, белого и фиолетового цветов, изобразительный элемент в виде стилизованного изображения грозди винограда, спираль, размещенную в баночке, в ее содержимом белого и золотистого цвета.

Весь знак в целом выполняет свои функции, так как существенно отличается от баночек других производителей, которые, имея внешнюю форму возможно сходную с данной баночкой, не имеют "елочки", размещенной внутри баночки и хорошо просматриваемого сквозь ее прозрачные стенки, визуальное разделяющего ее содержимое на веерообразные слои, что безусловно, привлекает внимание потребителей, легко запоминается ими и из товаров других производителей позволяет выделить именно эти товары, характеризующиеся именно этим товарным знаком.

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 содержится.

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 [29];
- письмо китайской фирмы PROSKIN [30];
- письмо китайской компании Тяньзинь Косметик Сайнтифик энд Техникал Ресеч Инститьют Ко Лтд [31];
- журнал "Косметика и парфюмерия", 2004 [32];
- журнал "Домашний очаг", декабрь 2001 [33];
- журнал "Burda", 9/2004 [34];
- копия решения Арбитражного суда г. Москвы от 25.02.2005, дело №А40-59323/04-67-608 [35].

Кроме того, на заседании коллегии, состоявшемся 09.07.2008, лицом, подавшим возражение, было подано ходатайство о переносе заседания коллегии на более поздний срок. Ходатайство было мотивировано тем, что лицом, подавшим возражение, будут представлены доказательства незаконности учета материалов, предоставленных правообладателем и кроме того, также будут представлены документы, подтверждающие поступление на территорию Российской Федерации косметики, производимой Тяньзинским НИИ Косметологии. Указанное ходатайство не было удовлетворено, поскольку для представления доказательств ввоза на территорию Российской Федерации косметики, производимой Тяньзинским НИИ Косметологии, было предоставлено достаточное количество времени и вместе с тем данные документы должны были быть представлены в возражении. Что касается незаконности учета материалов, предоставленных правообладателем, то в компетенцию Палаты по патентным спорам не входит проверка подлинности документов, свидетельствующих о ввозе косметики на территорию Российской Федерации.

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

С учетом даты (06.04.2005) подачи заявки №2005707732/50 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,

- реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров;
- трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением.

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 класса МКТУ.

Заявленное обозначение представляет собой объемное обозначение, выполненное в виде прозрачной баночки цилиндрической формы с золотистой крышечкой в форме шайбы. При этом баночка имеет прозрачное содержимое со спиралью белого цвета и золотистыми вкраплениями, на фронтальной части баночки - стилизованное изображение грозди винограда фиолетового цвета.

Исходя из положений Закона и Правил, при оценке различительной способности объемных обозначений вопрос о том, в результате чего возникла форма обозначения – обусловлена ли она только функциональным назначением или является также следствием оригинального исполнения, придающего обозначению различительную способность, является основным.

Обращение к оспариваемому товарному знаку показало, что сама по себе форма баночки (цилиндр с крышкой в виде шайбы) не обладает оригинальностью, поскольку аналогичные формы традиционно используются в качестве упаковки для косметической продукции, а именно, кремов. Вместе с тем рассматриваемое обозначение обладает своеобразными декором (стилизованное изображение грозди винограда фиолетового цвета на фронтальной части баночки), цветовым решением, фактурой материала, необычными являются особенности формы товара, которыми баночка-емкость заполнена (спираль белого цвета и золотистые вкрапления внутри баночки). 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 объемное обозначение способно отличать товары правообладателя от однородных товаров других производителей, т.е. выполнять индивидуализирующую функцию товарного

знака. При этом элементы, влияющие на индивидуализирующие способности обозначения, не связаны с функциональным назначением самой продукции.

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

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

Довод о том, что оспариваемый знак представляет собой реалистическое изображение товара, коллегия считает неубедительным, поскольку товарный знак по свидетельству №316507 снабжен дополнительными различительными признаками и сходство с натуралистическим изображением перестало быть определяющим фактором восприятия.

Характерная графическая проработка изображения грозди винограда обуславливает вывод о том, что данный изобразительный элемент не может быть признан описательным как указывающий напрямую на свойства товара. Использование золотистого цвета как неотъемлемой составляющей творческой задумки знака приводит к тому, что он не может расцениваться как описательный (указывающий на состав товара) и не придающий знаку отличительных черт.

В связи с изложенным выше коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает нарушения регистрацией №316507 требований пункта 1 статьи 6 Закона.

Кроме того, предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №316507 оспаривается также по мотивам его несоответствия требованиям пункта 3 статьи 6 Закона как способного ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

Однако, являясь упаковкой для косметической продукции, обозначение само по себе не несет какой – либо информации о товаре или его изготовителе, не соответствующей действительности, в связи с чем оно не может быть

признано 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 №2005707732/50 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.

Информация, содержащаяся в журналах [1],[2], указанных в возражении, не содержит сведений о производителе изображенной в них косметической продукции. В документах [3], [4] не содержится информации о косметической продукции, сопровождаемой оспариваемым объемным обозначением. Каталог [5] не содержит выходных данных, в силу чего не позволяет судить о дате производства продукции. Что касается писем [7] - [9], то они содержат декларативное утверждение различных лиц о том, что производителем косметической продукции, сопровождаемой оспариваемым объемным обозначением, является Тяньзинский НИИ Косметологии, однако указанные утверждения документально не подтверждены, в том числе и документами [29] - [35], 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 объемного 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 №2005707732/50 аналогичное сочетание вышеупомянутых отличительных черт объемного 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. В дальнейшем в рамках договора [14] по заказу правообладателя фирма "Passage Cosmetics Laboratory" упаковывает (актом сдачи-приемки [14]) косметический продукт (образец баночки "Bio-gold & GRAPE Moisturizing night Cream" [26] представлен на заседании коллегии 09.07.2008) в виде спирали или елочки, размещающей в геле, в стеклянную баночку с металлической крышкой золотистого цвета объемом 58 и 60 гр. При этом данная косметическая продукция, сопровождаемая оспариваемым знаком, в дальнейшем поставлялась правообладателем до даты подачи заявки №2005707732/50 на территорию Российской Федерации, что подтверждается 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 повторяют доводы, приведенные в возражении от 22.06.2007, и проанализированы при подготовке данного решения.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 22.06.2007 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №316507.**