

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 №316509, поданное ООО "ППФ-ЮСТИС", Москва (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявка №2005707837/50 с приоритетом от 07.04.2005 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 13.11.2006 за №316509 на имя Общества с ограниченной ответственностью "Пуланна", 24-130, г. Консковола, ул. Лубельска, 157, Польша (далее – правообладатель), в отношении товаров 03 и 05 классов 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 с ровными плотными рядами шариков белого цвета и золотистыми вкраплениями.

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 подобному 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], письмо ген.директора ОАО "Арбат Престиж" [8].

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], 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".

Являются неохраноспособными и элементы, представляющие собой изображения шариков, расположенных внутри емкости по всей ее высоте, поскольку являются реалистическим изображением товаров, для которых зарегистрирован оспариваемый знак.

Таким образом, по мнению лица, подавшего возражение, оспариваемое обозначение в целом не обладает различительной способностью и не может служить средством индивидуализации товаров конкретного производителя.

Несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 6 Закона обусловлено, по мнению лица, подавшего возражение, тем, что согласно сведениям, представленным в источниках информации [2] - [5], а также в письмах официального представителя Тяньзинского НИИ Косметологии [6] и ген.директора ООО "Райт оф Вей" [7], косметическая продукция, 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 (документы [2] - [7]). Указанная продукция имела распространение на территории Российской Федерации через дилерскую сеть.

То есть, по мнению лица, подавшего возражение, 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 №316509 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 [9];

- счета №2004-0300, №2004-0200 [10];

- счет-проформы №2004-0200, №2004-0300 [11];

- договор между фирмой "Пуланна" и фирмой "Висла" от 06.01.2003 [12].

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 [13];

- копия решения Арбитражного суда г. Москвы от 21.02.2005, дело №40-59322/04-51-601 [14];

- копии грузовых таможенных деклараций №1018010 от 13.01.2005, №10128020 от 01.02.2005, №10118010 от 28.01. 2003, №100009080 от 13.05.2008 [15];

- копия договора от 03.12.2003 [16];

- 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 [17];

- копия Свидетельства о регистрации №21517 Государственной регистрационной палаты при Министерстве юстиции Российской Федерации [18];

- копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе [19];

- копия Свидетельства ассоциации автоматической идентификации "ЮНИСКАН/ГС1 РУС" [20];

- копия заключения по результатам клинической апробации косметических средств клиники кожных и венерических болезней СГМУ [21];
- записи телевизионных программ [22];
- распечатки страниц сайта PULANNA.RU [23];
- информация о владельце домена PULANNA.RU с сайта регионального сетевого информационного центра [24];
- образец продукции [25];
- "Рекомендации по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений", Российское агентство по патентам и товарным знакам, М., 2001 [26].

При этом в отзыве, представленном правообладателем, отмечено следующее.

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 представлять результатов опроса потребителей, которые укажут на наличие таких фактов. Однако таких сведений в возражении не представлено.

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 ([9] - [25]), представленными на заседании коллегии.

Лицом, подавшим возражение, на заседании коллегии были представлены дополнительно следующие материалы:

- копия чека о покупке косметического средства PROSKIN [27];
- письмо китайской фирмы PROSKIN [28];
- журнал "Косметика и парфюмерия", 2004 [29];
- журнал "Домашний очаг", декабрь 2001 [30].

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

С учетом даты (07.04.2005) подачи заявки №2005707837/50 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 25.03.2003 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 и 05 классов МКТУ.

Заявленное обозначение представляет собой объемное обозначение, выполненное в виде прозрачной баночки цилиндрической формы с золотистой крышечкой в форме шайбы, баночка имеет прозрачное содержимое с ровными плотными рядами шариков белого цвета и золотистыми вкраплениями.

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 цветовым решением, фактурой материала, необычными являются особенности формы товара, которыми баночка-емкость заполнена (плотные ряды шариков 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 №316509 снабжен дополнительными различительными признаками и сходство с натуралистическим изображением перестало быть определяющим фактором восприятия.

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 №316509 требований пункта 1 статьи 6 Закона.

Кроме того, предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №316509 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 №2005707837/50 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. Документы [3], [4] содержат лишь информацию о том, что технология серии косметики PULANNA разработана Тяньзинским НИИ Косметологии, однако отсутствует информация об изготовителе продукции, сопровождаемой оспариваемым объемным обозначением. Каталог [5] не содержит выходных данных, в силу чего не позволяет судить о дате производства продукции. Что касается писем [6] - [8], 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 [27] - [30], 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.

Таким образом, утверждение лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемой регистрации требованиям пункта 3 статьи 6 Закона является недоказанным.

Со своей стороны правообладателем представлены материалы, подтверждающие то, что ранее даты приоритета заявки №2005707837/50 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 [16] 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 [13] по заказу правообладателя фирма "Passage Cosmetics Laboratory" упаковывает (актом сдачи-приемки [13]) косметический продукт (образец баночки "Bio-gold Pearl Cream" объемом 58 и 60 гр. [25] представлен на заседании коллегии 09.07.2008) в виде шариков в стеклянную баночку с гелем. При этом данная косметическая продукция, сопровождаемая оспариваемым знаком, в дальнейшем поставлялась правообладателем до даты подачи заявки

№2005707837/50 на территорию Российской Федерации, что подтверждается грузовыми таможенными декларациями [15].

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 повторяет 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 №316509.