

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с 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 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 24.12.2009. Данное возражение подано ООО «СЛОДЕС», Россия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2007739944/50, при этом установлено следующее.

Заявка № 2007739944/50 на регистрацию объемного обозначения была подана 19.12.2007 заявителем в отношении товаров и услуг 33 и 39 классов МКТУ, указанных в перечне.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, заявленное обозначение является объемным, представляет собой бутылку оригинальной формы, состоящей из горлышка цилиндрической формы, тулова в виде треугольной пирамиды и доньшка, выполненного также в виде треугольной пирамиды, вдающейся вовнутрь бутылки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 21.10.2009 было вынесено решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2007739944/50 для всех заявленных товаров 33 класса МКТУ в связи с несоответствием обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Решение основано на заключении по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении товаров 33 класса МКТУ, поскольку не обладает различительной

способностью, имеет традиционную форму бутылки, обусловленную исключительно функциональным назначением, а именно: обозначение имеет форму емкости, в которой реализуются товары, в отношении которых испрашивается регистрация.

В Палату по патентным спорам 24.12.2009 поступило возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2007739944/50, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное объемное обозначение имеет оригинальную нетрадиционную форму (трехгранная пирамида) и обладает различительной способностью;
- признаки, использование которых обусловлено оптимальными условиями для хранения, транспортировки и нанесения маркировки, могут быть отнесены к услугам 39 класса МКТУ, а не к товарам 33 класса МКТУ;
- кроме того, совокупность признаков определяет охраноспособность промышленных образцов, но никак не товарных знаков.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех заявленных товаров и услуг, приведенных в перечне заявки.

На заседании коллегии, состоявшемся 23.03.2010, коллегией Палаты по патентным спорам были выявлены дополнительные обстоятельства, которые не были учтены в решении экспертизы от 21.10.2009 и препятствующие регистрации заявленного обозначения.

К указанным обстоятельствам относится довод о том, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку не соответствует требованиям пункта 3 статьи 6 Закона. Коллегия Палаты по патентным спорам сочла, что обозначение в целом способно ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя, поскольку в сети Интернет были выявлены источники информации, содержащие сведения о сходном обозначении, используемым ООО «Кристалл-Лефортово» для маркировки своей продукции – различных наименований водки «Эталон».

О выявленных дополнительных основаниях заявитель был информирован на заседании коллегии, состоявшемся 23.03.2010, с предоставлением возможности для изложения своих доводов и соображений по указанным основаниям. От заявителя 24.03.2010 была получена корреспонденция, в которой указано на то, что доводы заявителя, изложенные в возражении, не были рассмотрены на заседании коллегии, состоявшемся 23.03.2010, вместо этого были выдвинуты новые обстоятельства со ссылкой на сеть Интернет, который является нелегитимным источником информации, что ущемляет законные права и интересы заявителя.

Также, от заявителя 26.03.2010 поступила корреспонденция, в которой указано на отсутствие документально подтвержденной даты размещения в сети Интернет информации. Кроме того, сообщается о том, что заявка № 2007739944/50 подана в период действия товарного знака по свидетельству № 194772, сходного до степени смешения с заявленным обозначением (прекратило свое действие). При этом указано, что если документально подтвержденная дата информации является более ранней, чем дата прекращения действия свидетельства № 194772, то орган государственной власти в области интеллектуальной собственности не вправе руководствоваться противоправными действиями хозяйствующих субъектов, подпадающими под административное и уголовное наказание, препятствующим, таким образом, законным действиям участников рыночных отношений. К противоправным действиям в данном случае относится размещение в сети Интернет информации о реализации контрафактных товаров.

На заседании коллегии, состоявшемся 02.04.2010, заявителем не было представлено каких-либо новых доводов по дополнительным основаниям.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, убедительными в части.

С учетом даты приоритета (19.12.2007) заявки №2007739944/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания

и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992, № 3520-1, введенный в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002 (далее — Закон), и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Согласно положениям пункта 2.3 (1.1) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением.

В соответствии с требованиями пункта 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.

В соответствии с пунктом 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.

Заявленное обозначение является трехмерным, объёмным и представляет собой бутылку, предназначенную для упаковки и хранения различных напитков. Прозрачная бутылка состоит из горлышка цилиндрической формы, тулова в виде пирамиды и доньшка, выполненного в виде треугольной пирамиды, вдающейся вовнутрь бутылки. Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ: «алкогольные напитки (за исключением пива)», и услуг 39 класса МКТУ: «транспортировка; упаковка и хранение товаров, вкл. алкогольные напитки».

При оценке объемных обозначений на предмет их различительной способности основным является вопрос о том, в результате чего возникла форма обозначения – обусловлена ли она только функциональным назначением или является также следствием оригинального исполнения, придающего обозначению индивидуализирующую способность.

Заявленное обозначение в виде бутылки имеет тулово в форме трехгранной пирамиды. Поскольку традиционной формой бутылки является цилиндрическая или округлая форма, то у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания заявленного обозначения не обладающим различительной способностью.

Изложенное показывает, что вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 6 Закона следует признать неправомерным.

Вместе с тем, коллегия Палаты по патентным спорам считает необходимым отметить следующее.

Из сети Интернет (см., например, <http://www.cristall-lefortovo.ru/>, <http://www.rbc.ru/>, [www.sostav.ru/](http://www.sostav.ru/), <http://www.napitki.com/> и др.) известно, что на рынке алкогольной продукции имеется продукция – водка «Эталон», производимая ООО «Кристалл-Лефортово», которая разливается в бутылки пирамидальной формы. Согласно информации, представленной на указанных сайтах, одно из преимуществ указанной бутылки состоит в том, что она как любая пирамида, аккумулирует внутри себя энергию, благотворно действующую на напиток, содержащийся в ней. Пирамидальная форма бутылки выбрана не случайно, поскольку уже давно доказано, что такие сосуды сохраняют полезные качества продукта и оказывают положительное влияние на здоровье человека. Также указано, что особая форма бутылки "Эталона" придает ей дополнительную защиту от подделки. Она выполнена в виде пирамиды (объем 0,5 литра). Ребра жесткости такой бутылки снижают до минимума потери при транспортировке. Толстое стекло способно долгое время удерживать оптимальную для употребления водки температуру (10 -15 С). При этом приводится информация о том, что пирамидальная форма бутылки остается неизменной с 2005 года.

Необходимо подчеркнуть, что информация на упомянутых сайтах представлена на русском языке и является доступной российскому потребителю.

Следует отметить, что заявленное обозначение и бутылка водки «Эталон» имеют близкую внешнюю форму, которая запоминается потребителем в первую очередь. Одинаковое зрительное впечатление обусловлено пирамидальной формой тулова бутылки, при этом бутылка «Эталон» имеет вогнутость в доньшке, выполненную таким образом, что зрительно воспринимается как треугольная пирамида, вдающаяся внутрь бутылки, что еще больше сближает сравниваемые формы.

Учитывая имеющуюся информацию, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что в сознании российского потребителя бутылка пирамидальной формы вызывает ассоциации с иным лицом, производящим товары 33 класса МКТУ, однородные указанным в перечне заявки, а именно, с ООО «Кристалл-Лефортово». Следует указать, что репутация ООО «Кристалл-Лефортово» в сфере производства, транспортировки, хранения и реализации алкогольной продукции в России достаточно высока, что усиливает вероятность возникновения такой ассоциации. Заявитель не представил каких-либо материалов, опровергающих доводы о существовании известной компании и ее продукции, или же подтверждающих, что у потребителя заявленное обозначение вызывает устойчивую связь с заявителем или воспринимается как обозначение произведенных им товаров или оказанных им услуг.

Необходимо отметить, что норма пункта 3 статьи 6 Закона применена коллегией Палаты по патентным спорам в связи с имеющейся в сети Интернет информацией об известности продукции другой компании в области деятельности заявителя, которая приобрела к моменту регистрации определенную репутацию среди потребителей, что может привести к смешению потребителем товаров и услуг разных лиц и, соответственно, введению потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары или оказывающего услуги. Обратное заявителем не доказано.

Что касается вопроса о допустимости ссылаться на информацию, содержащуюся в Интернет-ресурсах, то следует отметить, что при проверке

охраноспособности заявленного обозначения используются данные сети Интернет, поскольку она активно используется, в том числе как средство информации и рекламы. В силу изложенного утверждение заявителя о том, что связь заявленного обозначения с другим лицом не может подтверждаться сведениями из сети Интернет, ошибочно.

Резюмируя изложенное, можно сделать вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 6 Закона.

Относительно доводов, касающихся недобросовестности хозяйствующего субъекта (ООО «Кристалл-Лефортово») и контрафактности производимой и реализуемой им продукции, необходимо отметить, что рассмотрение указанных доводов не является предметом рассмотрения, а также не относится к компетенции коллегии Палаты по патентным спорам, в связи с чем они не могут быть учтены.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 24.12.2009, изменить решение Роспатента от 21.10.2009 и отказать в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2007739944/50 по дополнительным основаниям.**