

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) 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 №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 15.11.2012, поданное по поручению компании Давидофф э Си СА, Швейцария (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011701713, при этом установила следующее.

Заявленное обозначение по заявке №2011701713 с приоритетом от 26.01.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 34 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Заявленное обозначение является объемным и представляет собой упаковку для табачных изделий в виде восьмигранной конструкции, по боковой части которой проходит полоса, выполненная растром.

Роспатентом 25.08.2012 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 34 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака по причине его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение представляет собой объемное изображение пачки

сигарет, форма которой обусловлена исключительно функциональным назначением, и не обладает различительной способностью.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 15.11.2012 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное на регистрацию обозначение воспроизводит форму оригинальной упаковки, применяемой для табачных изделий, характеризующуюся восьмигранной формой, а также наличием полосы, выполненной растром, которая проходит по всем боковым сторонам упаковки;

- данная упаковка является результатом творческого подхода, в котором композиционные решения и графические приемы (такие, как форма в виде восьмигранника, полоса, выполненная растром), в совокупности создают структурную композицию, обладающую качественно иным уровнем восприятия по сравнению с восприятием элементов данной конструкции по отдельности;

- при этом данная форма не является безальтернативной, напротив, многие другие производители предпочитают использовать более простые и исключительно функциональные прямоугольные формы без каких-либо дополнительных графических элементов, использование же восьмигранных форм делает упаковочное изделие менее утилитарным, поскольку, в частности, затрудняет хранение и транспортировку табачных изделий в предложенной нестандартной упаковке, но в то же время более эстетичным;

- наглядным доказательством того, что заявленная форма упаковки является в достаточной степени оригинальной служит тот факт, что предложенный заявителем дизайн упаковки был признан лучшим на проходившей в 2008 году международной выставке Tobacco Plus Expo Show;

- следует также отметить, что в практике Роспатента имеются примеры регистрации аналогичных обозначений, представляющих собой оригинальную форму упаковок для табачной продукции, в частности, были зарегистрированы на имя компании, связанной с деятельностью заявителя, знаки по международным регистрациям №688990, №880345, №878371, воспроизводящие восьмигранную

форму сигаретной упаковки, при этом вопрос о приобретенной различительной способности не рассматривался;

- регистрации заявленного обозначения в других странах явно свидетельствуют о том, что заявленное обозначение обладает различительной способностью, что было признано в странах-участницах Парижской конвенции по охране промышленной собственности, участницей которой является и Российская Федерация;

- заявленное обозначение уже длительное время интенсивно используется на российском рынке, благодаря чему приобрело дополнительную различительную способность и стало узнаваемым среди российских потребителей.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2011701713 в отношении всех товаров 34 класса МКТУ.

В качестве дополнительных материалов к возражению приложены копии следующих документов:

1. сведения из сети Интернет о существовании альтернативных форм упаковки сигарет;
2. сведения о выставке Tobacco Plus Expo Show;
3. сведения о знаках по международным регистрациям №688990, №880345, №878371;
4. копии свидетельств о регистрации заявленного обозначения на Украине и в Азербайджане;
5. информация из сети Интернет о предложении к продаже сигарет Davidoff.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия палаты по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (26.01.2011) поступления заявки №2011701713/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которое приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 2.3.1 Правил, к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением.

Заявленное обозначение по заявке №2011701713 представляет собой объемную упаковку для табачных изделий в виде восьмигранной конструкции, по боковой части которой проходит полоса, выполненная растром. Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении товаров 34 класса МКТУ.

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.

Так, заявленное на регистрацию объемное изображение в виде упаковки для табачных изделий, имеет оригинальную форму в виде восьмигранника и имеет по бокам полоски, выполненные растровой графикой.

Такое исполнение влияет на восприятие знака в целом, придавая ему запоминающийся вид. При этом отсутствуют ссылки, позволяющие считать, что указанные особенности упаковки обусловлены исключительно функциональным назначением.

Таким образом, вывод экспертизы о том, что заявленное обозначение подпадает под действие пункта 1 статьи 1483 Кодекса, следует признать необоснованным.

Вместе с тем, при анализе материалов дела Палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не были учтены экспертизой при подготовке заключения к решению Роспатента, а именно то, что препятствием для регистрации обозначения по заявке №2011701713 является его несоответствие требованиям, установленным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса. Так, были выявлены сходные до степени смешения объемные знаки по международным регистрациям №878371 (с конвенционным приоритетом от 29.06.2005), №880345 (с конвенционным приоритетом от 29.06.2005), №874991 (с конвенционным приоритетом от 29.06.2005), №871806 (с конвенционным приоритетом от 29.06.2005), №791246 (с конвенционным приоритетом от 08.04.2002), №791244 (с конвенционным приоритетом от 08.04.2002), №740002 (с приоритетом от 08.05.2000), №688990 (с приоритетом от 24.12.1997), имеющие более ранний приоритет и получившие правовую охрану на территории Российской Федерации на имя компании Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH Max-Born-Strasse 4 22761 Hamburg (DE).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками других лиц, допускается только с согласия правообладателей.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил 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 объемные обозначения сравниваются: с изобразительными обозначениями; с объемными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство объемных обозначений согласно положениям пункта 14.4.2.3 Правил 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявитель был должным образом уведомлен об обстоятельствах, препятствующих регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, которые не были учтены в заключении по результатам экспертизы, и представил письменное согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака от правообладателя противопоставленных регистраций.

Противопоставленные знаки по международным регистрациям №878371 [1], №880345 [2], №874991 [3], №871806 [4], №791246 [5], №791244 [6], №740002 [7], №688990 [8] являются объемными, представляют собой упаковки для табачных изделий, выполненные в виде восьмигранной конструкции. Правовая охрана знакам на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 34 класса МКТУ.

Следует отметить, что перечень заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1] – [8] включает однородные товары 34 класса МКТУ, относящиеся к табачным изделиям и принадлежностям к ним.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1] – [8] показал, что они представляют собой объемные изображения упаковок для табачных изделий, имеющих одинаковую форму восьмигранника и производят одинаковое общее зрительное впечатление, что обуславливает вывод об их ассоциировании друг с другом.

Все вышеизложенное заявителем не оспаривается.

Однако представленное заявителем письменное согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака от компании Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH – правообладателя противопоставленных товарных знаков [1] – [8], предусмотренное пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, является основанием для снятия указанных противопоставлений.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегии палаты по патентным спорам пришла к выводу:

**удовлетворить возражение от 15.11.2012, отменить решение Роспатента от 25.08.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011701713.**