

**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, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.07.2013, поданное ООО «ТЕХНОПАРК-ЦЕНТР», Москва (далее — лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №486629, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 13.05.2013 за №486629 по заявке №2010740947 с приоритетом от 20.12.2010 на имя Штадлер Форм Актиенгеселлшафт, Чамерштрассе 174 СиЭйч-6300 Цуг, Швейцария (далее - правообладатель) для товаров 11 класса МКТУ «чайники электрические». Регистрация данного товарного знака действует до 20.12.2020.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано объемное обозначение – чайник с прозрачной колбой с делениями. Справа от колбы расположена анатомическая ручка с металлическим ободом. Нижняя часть чайника металлическая. В дно чайника встроены свето-диодные лампы. Крышка и фильтр имеют оригинальную форму. На различных элементах чайника выполнен зарегистрированный товарный знак «STADLER FORM». Также на корпусе чайника выполнен неохранный словесный элемент «KETTLE TWO». Правовая охрана

товарному знаку предоставлена в белом, сером, черном, серебристом цветовом сочетании.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.07.2013 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №486629 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 1 и подпунктом 4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- правообладатель объемного товарного знака по свидетельству №486629 обратился с иском в Арбитражный суд г. Москвы о запрете использования ООО «ТЕХНОПАРК-ЦЕНТР» при реализации электрических чайников «Vimatek KE410 white» сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №486629 объемного обозначения;

- ООО «ТЕХНОПАРК-ЦЕНТР» в 2013 году начал заказывать у известного китайского производителя бытовой техники Luen Kwong Electrical Prod. Mfg. Co., Ltd. чайники электрические Vimatek KE410 и реализовывать их на территории Российской Федерации;

- в этой связи действия правообладателя оспариваемого товарного знака препятствуют осуществлению ООО «ТЕХНОПАРК-ЦЕНТР» предпринимательской деятельности;

- указанное позволяет признать ООО «ТЕХНОПАРК-ЦЕНТР» заинтересованным лицом в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №486629;

- ООО «ТЕХНОПАРК-ЦЕНТР» считает, что зарегистрированное в качестве товарного знака по свидетельству №486629 объемное изображение чайника электрического не обладает различительной способностью, т.к. является реалистическим изображением (фотографией) товара "чайник электрический", не имеющим какого-либо характерного исполнения;

- объемное изображение чайника электрического состоит из стеклянного корпуса со шкалой для определения уровня воды и подставки, что позволяет наполнять его водой и переносить по помещению так же свободно, как и чайники, нагревающиеся на огне;

- чайник имеет конусовидную форму, которую называют "пингвин", широкий короткий носик, нагревательный элемент в нем расположен в дне корпуса в горизонтальной плоскости и скрыт под пластиной из стали;

- конструкция подставки позволяет чайнику вращаться на подставке, что обеспечивает удобство пользования чайником, как правше, так и левше;

- в месте расположения носика чайника выполнен сетчатый фильтр во избежание попадания в чашки частичек накипи, его крышка снабжена блокирующим замком, защищающим пользователей от неожиданного открытия чайника;

- анатомическая ручка выполнена справа на корпусе, а в дне чайника предусмотрена подсветка в виде светодиодных ламп;

- описанная форма и конструкция чайника была известна задолго до даты подачи заявки на оспариваемый товарный знак и часто используется при производстве аналогичных товаров, т.е. не является оригинальной, что подтверждается представленными к возражению материалами;

- в частности, аналогичные чайники выявлены в общедоступных базах данных российских и зарубежных патентов на промышленные образцы, рекламных буклетах о предлагаемых к продаже чайниках электрических в магазинах МЕТРО, в сети Интернет, в статьях Н.Коноплевой «Эволюция электрического чайника» и В. Меркулова «Электрочайник сегодня и завтра», опубликованных в журнале «Наука и жизнь» №3 за 2004 г. и №9 за 2000 г., соответственно;

- Институт Маркетинговых и Социальных Исследований ООО «ГФК-Русь» предоставил информацию о том, что в 2004 - 2009 г.г. на территории Российской

Федерации были известны электрические чайники со сходными до степени смешения с оспариваемым товарным знаком формами корпуса в виде "пингвина", причем как с прозрачной колбой (Vitek VT-1103 TR и Vitek VT-1102 AQUAMARINE), так и пластмассовые чайники электрические (Philips HD4659, Philips HD4646 и Scarlett SC-027);

- ООО «ТЕХНОПАРК-ЦЕНТР» полагает, что незначительные отличия в оспариваемом электрическом чайнике от известных чайников: форма крышки, отсутствие металлического обода на ручке и наличие оригинального сетчатого фильтра, не оказывают существенного влияния на индивидуализирующую способность охраняемого объемного обозначения в силу того, что их формы являются лишь незначительной вариацией форм, обычно используемых для электрических чайников, которые не позволяют отличать рассматриваемое обозначение от аналогичных изделий;

- таким образом, в отношении товаров 11 класса МКТУ "чайник электрический" охраняемое объемное обозначение имеет неоригинальную форму, обусловленную исключительно функциональным назначением и известную задолго до даты подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака, и не содержит каких-либо оригинальных элементов, необходимых и достаточных для запоминания обозначения и последующего его воспроизведения с целью выделения маркированной им продукции среди аналогичных товаров, т.е. не обладает различительной способностью;

- оспариваемый товарный знак включает охраноспособный словесный элемент «STADLER FORM», однако пункт 2.3.1. Правил позволяет делать вывод об отсутствии различительной способности объемного товарного знака с охраноспособным словесным элементом, если не обладает различительной способностью сам трехмерный объект, форма которого обусловлена исключительно функциональным назначением;

- расположение словесных элементов в оспариваемом товарном знаке также является неоригинальным приемом;

- кроме того, в зарегистрированном объемном изображении чайника электрического в процессе экспертизы имеется еще один элемент на стеклянной части корпуса: логотип известного производителя изделий из стекла различного назначения, в том числе, корпусов для стеклянных чайников из термостекла: «Duran Schott», Германия, причем указанный логотип не выведен из-под охраны в оспариваемом знаке;

- «Duran Schott» является производителем колб из термостекла для чайников электрических, которыми пользуются многие производители, например, китайская компания Luen Kwong Electrical Prod. Mfg. Co., Ltd., компания Vitek и компания BORK;

- ООО ТЕХНОПАРК-ЦЕНТР» может предположить, что правообладатель оспариваемого товарного знака не имеет разрешения от Duran Schott на включение такого знака в оспариваемый товарный знак в качестве охраноспособного элемента.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №486629 недействительной полностью, либо исключить из самостоятельной правовой охраны объемное изображение чайника электрического и знак компании «Duran Schott».

К возражению приложены следующие документы:

- распечатка с сайта Роспатента о регистрации товарного знака по свидетельству №486629 [1];

- распечатка с сайта Роспатента о заявке №2010740947 на товарный знак [2];

- исковое заявление правообладателя с приложениями по делу №А40-70011/2013 [3];

- распечатки российских и зарубежных патентов на промышленные образцы [4];

- информация с сайта компании Luen Kwong Electrical Prod. Mfg. Co., Ltd. <http://www.luenkwong.com> о чайнике LKG02 с переводом [5];

- письмо ООО «ГФК-РУСЬ» и распечатки из сети Интернет указанных в письме чайников [6];

- статьи из журналов «Наука и жизнь» №3 за 2004 г. и №9 за 2000 г. [7];

- письмо от компании Luen Kwong Electrical Prod. Mfg. Co., Ltd. с приложением страниц с сайта компании, выдержек из Сертификата №IECEN №60335-2-15 и выдержек из Сертификата №IECEN №60335-2-15, перевод письма [8];

- выписка из Инструкции по эксплуатации чайников Tefal [9];

- распечатка с сайта Роспатента информации о полезной модели №66921 [10];

- распечатка с сайта Роспатента информации о товарном знаке по свидетельству №486233 [11];

- информация из сети Интернет о чайнике Vimatek KE 401 [12];

- информация из сети Интернет об использовании стеклянных колб для чайников электрических фирмы Duran Schott, Германия [13];

- распечатка с сайта Роспатента о регистрации товарного знака по свидетельству №486576 [14].

Что касается уведомления правообладателя о поступившем в палату по патентным спорам возражении ООО «ТЕХНОПАРК-ЦЕНТР», с учетом представленного правообладателем особого мнения от 01.10.2013, коллегия отмечает следующее.

Из материалов дела усматривается, что ООО «Зуйков и партнеры» обратилось в Роспатент с ходатайством об ознакомлении с указанным возражением 31.07.2013. При этом ходатайство сопровождалось действующей доверенностью от 31.01.2012, согласно которой швейцарская компания Штадлер

Форм Актиенгеселлшафт уполномочивала ООО «Зуйков и партнеры» представлять её интересы в Роспатенте задолго до назначенного заседания. Указанное ходатайство было удовлетворено и 27.08.2013 представитель ООО «Зуйков и партнеры» ознакомился с материалами возражения, о чем имеется соответствующая отметка в деле заявки.

Таким образом, ООО «Зуйков и партнеры» располагало всеми материалами возражения, необходимыми для подготовки правовой позиции, а правообладатель спорного товарного знака знал о существовании спора и о заседании за месяц до запланированной даты коллегии.

Однако, правообладатель дал своему представителю поручение на защиту своих интересов только за день до рассмотрения возражения, пояснив данное обстоятельство тем, что им проводился мониторинг стоимости такого рода услуг различных компаний, и только 25.09.2013 компания Штадлер Форм Актиенгеселлшафт определилась с выбором представителя.

Следует обратить внимание, что в итоге интересы компании Штадлер Форм Актиенгеселлшафт на заседании коллегии палаты по патентным спорам 26.03.2013 представляло именно ООО «Зуйков и партнеры», которое ознакомилось с материалами возражения за месяц до даты заседания коллегии.

В свою очередь представитель правообладателя ходатайствовал о переносе заседания коллегии на более поздний срок, аргументируя просьбу недостаточностью времени для подготовки документов в защиту правовой охраны оспариваемого товарного знака.

Оценив ситуацию в целом, и расценив действия правообладателя как злоупотребление своими правами и затягивание делопроизводства, коллегия палаты по патентным спорам отказала в удовлетворении ходатайства правообладателя и сочла возможным рассмотреть возражение по существу на заседании 26.09.2013.

Отзыв правообладателем был представлен только 16.10.2013, и аргументация в нем сводилась к приобретению оспариваемым товарным знаком дополнительной различительной способности.

Представленные к отзыву документы (договоры, накладные по продаже товара – чайник и сведения о рекламе на 140 л. [15]) свидетельствуют о том, что товар «чайник», соответствующий оспариваемому товарному знаку, появился в хозяйственном обороте только за три месяца до даты подачи заявки №2010740947.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (20.12.2010) приоритета товарного знака по свидетельству №486629 правовая база для оценки его охраноспособности 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, № 4322 (далее – Правила).

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы в палату по патентным спорам заинтересованным лицом.

В соответствии с подпунктом 1) пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Согласно пункту 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, 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.

В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений состоящих только из элементов, представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Согласно подпункту 2.3.2.4 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой общепринятую форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом, свойством, назначением товара, либо его видом.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохранные элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

При определении, занимает ли такое неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

Если такое обозначение занимает доминирующее положение, то делается вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (пункт 14.4.1 Правил).

Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 2.3 Правил доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

Оспариваемый товарный знак с приоритетом от 20.12.2010 по свидетельству №486629 является объемным и представляет собой реалистическое изображение чайника с прозрачным корпусом конусовидной

формы, на который нанесены шкала для определения уровня воды и комбинированный элемент, включающий словесные элементы «DURAN SCHOTT Germany». Справа расположена ручка дугообразной формы с металлическим ободом. Нижняя часть корпуса чайника металлическая. Чайник имеет широкий короткий носик, рядом с которым во внутренней части чайника расположен фильтр. Крышка чайника имеет выпуклую форму. На верхней части крышки в центральной части размещена декоративная металлическая пластина ромбовидной формы. Также металлической пластиной декорирована ручка чайника. На различных элементах чайника (на крышке, дне, внешних частях корпуса) выполнен словесный элемент «STADLER FORM». На внешней стороне крышки выполнен словесный элемент «KETTLE TWO».

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 11 класса МКТУ «чайники электрические» с указанием словесных элементов «KETTLE TWO» в качестве неохраняемых элементов. В свидетельстве на товарный знак в графе (554) имеется обозначение относительно объемного вида товарного знака – 3-D. Товарный знак охраняется в белом, сером, черном, серебристом цветовом сочетании.

Возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №486629 подано ООО «ТЕХНОПАРК-ЦЕНТР». Относительно вопроса заинтересованности ООО «ТЕХНОПАРК-ЦЕНТР» в подаче настоящего возражения коллегия палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Имеющиеся в деле документы [2, 3, 12] свидетельствуют о том, что лицо, подавшее возражение, реализует на российском рынке чайники электрические «Bimatek KE410», которые изготавливает по его заказу китайская компания Luen Kwong Electrical Prod. Mfg. Co., Ltd. Кроме того, между лицом, подавшим возражение, и правообладателем товарного знака по свидетельству №486629 существует судебный спор, инициированный правообладателем оспариваемого товарного знака – швейцарской компанией Штадлер Форм Актиенгеселлшафт. В рамках судебного спора ООО «ТЕХНОПАРК-ЦЕНТР» вменяется нарушение исключительных прав на спорный товарный знак, связанное с тем, что чайники

«Bimatek KE410» сходны до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №486629.

По мнению коллегии палаты по патентным спорам, отмеченные обстоятельства иллюстрируют заинтересованность ООО «ТЕХНОПАРК-ЦЕНТР» в подаче возражения.

В возражении выражено мнение о несоответствии товарного знака требованиям пунктов 1, 1 (4) статьи 1483 Кодекса в связи с тем, что товарный знак не обладает различительной способностью, являясь реалистическим изображением товара «чайник электрический», и представляющим собой трехмерный объект, форма которого обусловлена исключительно функциональным назначением.

В целом товарный знак по свидетельству №486629 представляет собой реалистическое изображение самого товара («чайника»), при этом товарный знак зарегистрирован именно для товаров этого вида (11 класс МКТУ «чайники электрические»).

При оценке подобных объемных обозначений на предмет их различительной способности оценивается их форма с точки зрения оригинальности. Объемное изображение известного всем предмета не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

Из представленных к возражению документов [4-10] усматривается, что конусовидная форма корпуса чайника, аналогичная используемой в товарном знаке по свидетельству №486629, является традиционной для производителей электрических чайников и имеет название «пингвин».

Все функциональные элементы чайника (прозрачная колба, скругленная ручка, металлическое дно, крышка, съемный фильтр, светодиодные элементы, шкала для определения уровня воды) также не являются оригинальными, поскольку использовались различными производителями электрических чайников задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Правообладатель в описании товарного знака, приведенного в материалах дела заявки №2010740947, указывает на оригинальность исполнения крышки и

фильтра чайника, однако имеющиеся у них отличия весьма не значительны, в силу чего не оказывают существенного влияния на индивидуализирующую способность обозначения в целом.

Словесные элементы «DURAN SCHOTT Germany», выполненные на прозрачной части корпуса чайника, также не способны индивидуализировать продукцию правообладателя, поскольку эта маркировка используется иным немецким производителем колб из термостекла для электрических чайников. Прозрачной колбой с маркировкой «DURAN SCHOTT Germany» оснащены чайники различных производителей, в частности компаний Luen Kwong Electrical Prod. Mfg. Co., Ltd., Vitek, BORK [13].

Таким образом, в товарном знаке по свидетельству №486629 единственным индивидуализирующим элементом является словосочетание «STADLER FORM», а его объемная составляющая (корпус чайника), в силу сложившейся ситуации на рынке электрических чайников, не способна породить ассоциации, необходимые и достаточные для того, чтобы потребитель мог явным образом соотнести рассматриваемое объёмное обозначение с конкретным производителем.

Ввиду изложенного предоставление исключительного права на объемное обозначение традиционной формы одному хозяйствующему субъекту нарушает право на его использование иных участников торгового оборота.

Что касается словесного элемента «STADLER FORM», то с учетом пространственного положения (размещен на дне корпуса и на крышке и выполнен мелким шрифтом), этот элемент является второстепенным. Доминирующее же положение в оспариваемом товарном знаке занимает неохраноспособное реалистическое изображение чайника.

Пункт 1 статьи 1483 Кодекса содержит императивную норму о недопустимости регистрации в качестве товарного знака обозначения, в котором усматривается доминирование неохраноспособного элемента.

Необходимо отметить, что законодательством допускается регистрация в качестве товарного знака такого рода обозначений только при условии приобретения обозначением различительной способности в результате его использования (абзац 7 пункта 1 статьи 1483 Кодекса).

Анализ материалов заявки №2010740947 показал, что на стадии проведения экспертизы при решении вопроса о предоставлении правовой охраны товарному знаку по свидетельству №486629 правообладатель не представлял документов, свидетельствующих о том, что до даты 20.12.2010 чайник, соответствующий оспариваемому товарному знаку, воспринимался исключительно как товар, изготовленный компанией Штадлер Форм Актиенгеселлшафт.

Помимо того, поскольку чайники аналогичной формы присутствовали на российском рынке задолго до даты подачи заявки №2010740947, коллегия полагает, что сведения об использовании спорного обозначения правообладателем за три месяца до даты подачи заявки не могут свидетельствовать о приобретении обозначением дополнительной различительной способности.

Резюмируя изложенное, правовая охрана товарному знаку по свидетельству №486629 была предоставлена в нарушение пункта 1 и подпункта 4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

**удовлетворить возражение от 23.07.2013 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №486629 недействительным полностью.**