

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 14.01.2011, поданное Вм. Ригли Дж. Компании, США (далее – заявитель), на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009706760/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2009706760/50 с приоритетом от 02.04.2009 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено изображение двух объемных прямоугольников белого цвета с гранями и со звездочками серебристого цвета, расположенными на прямоугольниках в произвольном порядке.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 12.10.2010 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров. Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям, предусмотренными пунктами 1 и 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение представляет собой реалистическое изображение товара 30 класса МКТУ, а именно подушечек жевательной резинки, и в целом не обладает различительной способностью, а в отношении остальных товаров заявленное обозначение способно ввести в заблуждение потребителя относительно вида товаров и их свойств.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 14.01.2011 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение представляет собой изображение двух объемных прямоугольников белого цвета с расположенными на них гранями, которые характерны именно для этого производителя товаров, и пятиконечными звездочками серебристого цвета, расположенными в произвольном порядке. Заявленное обозначение обладает оригинальностью за счет своей формы, которая отличается от формы аналогичных товаров других производителей, и наличия изображений, поскольку ни один другой мировой производитель кондитерских изделий и жевательной резинки не использует ни точно такую же форму для производимых им товаров, ни такой рисунок ;

- в настоящее время при все более развивающейся конкуренции производителей кондитерских изделий и жевательной резинки уделяется все больше внимания не только вкусовым качествам, но и форме товара. На рынке присутствует некоторое количество кондитерских изделий и жевательной резинки различной формы, и для производителей существует большой выбор формы выполнения такой продукции, в этой связи форма жевательной резинки в заявленном обозначении не может быть признана традиционной;

- компания Вм. Ригли Дж.Компани является крупнейшим мировым производителем жевательной резинки и кондитерских изделий под брендами Wrigley's, Orbit, Hubba Bubba, Juicy Fruit, Eclipse и др., и владеет 15 заводами;

- история компании начинается в 1892 году. Компания постоянно совершенствуется, расширяет свой ассортимент и географию производства и распространения, вкладывает деньги в разработку новых рецептур и форм производимой им продукции;

- в 1975 году компания Wrigley's впервые производит жевательные резинки в форме подушечек, и является первой кто стал использовать данную форму;

- в России компании Wrigley's принадлежит фабрика по производству жевательной резинки в Санкт-Петербурге, кондитерская фабрика «А.Коркунов» и в Одинцово;

- заявитель как производитель жевательной резинки и кондитерских изделий широко известен среди российских потребителей, а производимая им продукция популярна. По итогам многолетних исследований российского рынка, проводимых крупнейшими мировыми и российскими компаниями, доля продукции компании в своем сегменте не понижается ниже 50%;

- заявленное обозначение по данной заявке относится к товарному знаку заявителя «Orbit White». Данная продукция позиционируется производителем как «новый улучшенный Orbit White, возвращающий зубам естественную белизну». Компания Wrigley и агентство BBDO Moscow представили в конце прошлого года новый рекламный сериал «Orbit, Спасатели» в поддержку бренда Orbit. Выход нового сериала приурочен к перезапуску жевательной резинки Orbit White. У продукта появилась не только новая упаковка, но и изменился внешний вид самих жевательных подушечек, на которых появились серебряные звездочки. Улучшенный вкус возвращает зубам естественную белизну. Телевизионный ролик очень активно демонстрируется на российском телевидении на всех основных каналах, включая федеральные;

- заявитель является правообладателем ряда товарных знаков, зарегистрированных в отношении товаров 30 класса МКТУ;

В подтверждение своих доводов заявитель представил следующие материалы:

1. Распечатки статей, рекламных материалов из сети Интернет относительно деятельности заявителя и его продукции.

2. Копии свидетельств на товарные знаки заявителя.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента, вынести решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ.

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

С учетом даты (02.04.2009) приоритета заявки №2009706760/50 правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г., рег. №4322, введенные в действие с 10.05.2003, (далее — Правила).

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

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

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил 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

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя;

В соответствии с пунктом 2.5.1 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 представляет собой изображение двух объемных прямоугольников белого цвета с серебряными звездочками.

Решение об отказе в государственной регистрации основано на том, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения показал, что оно является реалистическим изображением товара «жевательные резинки», выполненного в виде подушечек. Указанная форма является традиционной и типичной для данного вида товара, находящегося на рынке. Сведения об известности компании-заявителя и его продукции не являются подтверждением того, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его использования до даты приоритета. Так, в материалах возражения отсутствуют сведения о длительности, интенсивности использования заявленного обозначения.

По информации сети Интернет, несмотря на обилие марок и вкусов жевательной резинки, на рынке преобладают две формы –подушечки и пластинки.

Форма подушечки используется различными производителями, такими как «Dirol Cadbury», «Perfect Van Melle», и многими другими.

Данная информация даёт основания для вывода, что форма подушечки в результате ее использования различными субъектами хозяйственной деятельности для товаров «жевательная резинка» не обладает различительной способностью и не может выполнять основную функцию товарного знака – индивидуализировать эти товары. При этом изображение звездочек, которые нанесены на подушечки в заявленном обозначении, не

является определяющим фактором при восприятии обозначения и не влияет на отличительную функцию обозначения в целом.

В этой связи коллегия полагает, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака и не может выступать в качестве средства индивидуализации товаров конкретного производителя, что свидетельствует о правомерности вывода экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Поскольку заявленное обозначение представляет собой форму, характерную для жевательной резинки, то для той части товаров 30 класса МКТУ (кондитерские изделия, сладости, конфеты, мятные конфеты), которая не относится к жевательной резинке, заявленное обозначение является ложным указанием на вид товара, в связи с этим не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Что касается наличия ранее зарегистрированных товарных знаков на имя заявителя, то это не может быть основанием для регистрации заявленного обозначения по данной заявке, так как объектом их охраны являются принципиально иные изображения, а оценка охраноспособности каждого обозначения проводится отдельно с учетом всех обстоятельств дела на момент проведения экспертизы.

В учетом вышеизложенного, коллегия палаты по патентным спорам установила, что заявленное обозначение представляет собой реалистическое изображение товара для одной части товаров 30 класса МКТУ: «жевательные резинки, надувные жевательные резинки, мятные резинки жевательные», и ложным для другой части товаров, следовательно, оно не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, что свидетельствует о правомерности вывода экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

отказать в удовлетворении возражения от 14.01.2011, оставить в силе решение Роспатента от 12.10.2010.