

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 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 20.07.2007, поданное Mortier Catering NV (далее — заявитель) на решение Федерального института промышленной собственности (далее – решение экспертизы) от 27.02.2007 об отказе в регистрации товарного знака по заявке № 2005713885/50, при этом установлено следующее.

Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке № 2005713885/50 с приоритетом от 09.06.2005 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне. Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлен объемный товарный знак, представляющий собой упаковку товара. Упаковка имеет прямоугольное основание со скругленными углами, расширяющееся кверху с гранью и окантовкой поверх грани; верхняя грань имеет два паза на узких сторонах. Основание плоской крышки с окантовкой повторяет основание упаковки и имеет две горизонтальные пластины, которые входят в пазы на верхней грани упаковки.

Федеральным институтом промышленной собственности 27.02.2007 было вынесено решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 29 класса МКТУ, ввиду несоответствия его требованиям пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях

мест происхождения товаров» от 23.09.92, №3520-1, введенного в действие 17.10.92 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166 - ФЗ (далее — Закон), и пункта 2.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003 за № 4322, введенных в действие с 10.05.2003 (далее—Правила).

Решение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью, поскольку представляет собой трехмерный объект, форма которого не является оригинальной, а обусловлена исключительно функциональным назначением и имеет традиционное исполнение в качестве упаковки для изделий такого же рода (паштеты, пастообразные продукты), находящиеся в обращении на рынке.

В палату по патентным спорам поступило возражение от 20.07.2007 на решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 29 класса МКТУ, в котором заявитель выразил свое несогласие с выводами экспертизы.

Доводы возражения сводятся к следующему:

— заявленное обозначение представляет собой вариацию уже зарегистрированного объемного товарного знака, по свидетельству №301885, заявленное обозначение отличается от вышеуказанного зарегистрированного товарного знака лишь плоской крышечкой;

— подача данной заявки была обусловлена конфликтом между заявителем и его бывшим российским партнером, занимавшимся реализацией продукции заявителя на территории Российской Федерации;

— существуют аналогичные регистрации объемных обозначений в качестве товарных знаков (например «бутылки» №№ 120965, 120974).

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (09.06.2005) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутые выше Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, не обладающих различительной способностью.

В соответствии с подпунктом (1.1) пункта 2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение является объемным и представляет собой прямоугольный контейнер с крышкой. Контейнер имеет прямоугольное основание со скругленными углами. Основание плоской крышки с окантовкой повторяет основание контейнера.

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 объемное обозначение имеет форму контейнера, в которой реализуется товар, в данном случае это контейнер с крышкой для пастообразных продуктов.

В отношении товаров 29 класса МКТУ, для упаковки которых используются изделия такого вида, заявленное обозначение имеет неоригинальную форму контейнера, обусловленную исключительно

функциональным назначением. Заявленное обозначение 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.

Исполнение контейнера в виде трапеции, имеющей прямоугольное основание со скругленными углами, расширяющееся к верху, не придает заявленному обозначению оригинальности и является традиционным. Так, использование указанных признаков обусловлено оптимальными условиями для хранения, транспортировки, для удобства применения, нанесения маркировки. Наличие плоской крышечки и использование на ней рельефного декора в виде бороздок не оказывает существенного влияния на индивидуализирующую способность обозначения в силу частого применения различными производителями подобного декора для крышечки контейнера.

Таким образом, коллегией палаты по патентным спорам установлено, что в отношении товаров 29 класса МКТУ заявленное обозначение не обладает различительной способностью, в связи с чем не удовлетворяет требованиям пункта 1 статьи 6 Закона.

Существование регистраций подобных объемных товарных знаков не может служить основанием для пересмотра решения экспертизы, поскольку делопроизводство по каждой заявке ведется самостоятельно.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что форма заявленного объемного обозначения не является оригинальной и обусловлена только ее функциональным назначением.

Указанное свидетельствует о невозможности регистрации заявленного объемного обозначения в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям, предусмотренным пунктом 1 статьи 6 Закона и подпунктом (1.1) пункта 2.3 Правил.

Довод о наличии конфликта между заявителем и его бывшим российским партнером не относится к предмету спора в связи с чем не может быть принят во внимание.

В соответствии с вышеизложенным коллегия палаты по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 20.07.2007 и оставить в силе решение экспертизы от 27.02.2007.