

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 в соответствии с Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, 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, регистрационный №4520, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, рассмотрела возражение от 18.12.2007, поданное «Немирофф Интеллектуал Проперти Истеблишмент», Лихтенштейн (далее – лицо, подавшее возражение), на решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного объемного обозначения по заявке №2002714832/50, при этом установлено следующее.

Заявка на регистрацию объемного обозначения была подана 02.08.2002 в отношении товаров и услуг 21, 33 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне, заявитель «Немирофф Интеллектуал Проперти Истеблишмент», Лихтенштейн.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, заявленное обозначение является объемным и представляет собой бутылку, предназначенную для разлива, хранения и транспортировки напитков. Основа бутылки представляет собой емкость в виде восьмигранной призмы, две противоположные боковые поверхности которой выполнены вогнутыми и на них расположена надпись «Nemiroff». Остальные боковые поверхности выполнены в виде параллелограмма. Верхняя часть бутылки плавно переходит к горловине, которая в нижней части имеет выпуклую поверхность, переходящую в коническую. Верхняя часть горловины имеет утолщение в виде цилиндра с резьбой для пробки. Дно бутылки выполнено в виде восьмиугольника, углы которого закруглены.

Федеральным институтом промышленной собственности 12.10.2007 вынесено решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 21, 33 и 35 классов МКТУ в связи с несоответствием обозначения требованиям пункта 1 статьи 7, пунктов 1 и 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров»,

введенного в действие с 17.10.1992 (далее — Закон) и пунктов 2.8.1, 14.4.2.4, 14.4.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95, №989 и введенных в действие 29.02.96 (далее — Правила).

Данное решение обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя «АЛКО ИНВЕСТ УКРАИНА», Украина, товарными знаками по свидетельствам №№ 302173 [1] (приоритет – 02.08.2002), 262013 [2] (приоритет – 04.05.2001), 287498 [3] (приоритет – 08.07.2002), 262604 [4] (приоритет – 04.05.2001), в отношении однородных товаров и услуг 21, 33, 35 и 42 классов МКТУ (пункт 1 статьи 7 Закона).

Также в решении указано, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью, поскольку в отношении товаров 21 класса МКТУ заявленное обозначение представляет собой реалистическое изображение товара (пункт 1 статьи 6 Закона). В отношении услуг 35 класса МКТУ обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно оказываемых услуг (пункт 3 статьи 6 Закона).

В Палату по патентным спорам 18.12.2007 поступило возражение на решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного объемного обозначения по заявке №2002714832/50, мотивированное несогласием с выводами экспертизы.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- в части сходства заявленного обозначения с противопоставленными знаками [1-4] с элементом Nemiroff заявитель отмечает, что все сравниваемые обозначения зарегистрированы для однородных товаров на имя одного и того же лица;

- заявленное обозначение представляет собой трехмерный объект – бутылку оригинальной формы с удлиненной горловиной с утолщением в серединной части и укороченным туловом, с расширенными по отношению к донной части плечиками, с вогнутыми боковыми гранями и надписью Nemiroff на них. Нет оснований утверждать, что данное обозначение описательное, т.е. у любого лица

может возникнуть необходимость производить товары, индивидуализированные за счет именно такой формы и словесного элемента, особенности исполнения заявленного обозначения не обусловлены не только одной лишь его функцией;

- на возможность альтернативного выбора формы другими производителями алкогольной продукции указывает наличие зарегистрированных объемных товарных знаков, некоторые из которых находятся в обороте (водки «Белая береза», «Белое золото»);

- знак считается способным вводить в заблуждение, если он порождает ассоциации, не соответствующие действительности. Объемный знак, расположенный на вывеске, бланках и т.д. будет ассоциироваться с алкогольной продукцией, маркированной обозначением Nemiroff, которая помимо ее производства требует действий по продвижению на рынок, введению товара в оборот, рекламы и т.п., т.е. оказания услуг, отнесенных к 35 классу МКТУ;

- таким образом, услуги, включенные в перечень 35 класса МКТУ к заявке, будут порождать ассоциация, соответствующие действительности – ассоциироваться с продвигаемой на рынок ввозимой на территорию Российской Федерации и вводимой в оборот на этой территории алкогольной продукцией марки Nemiroff.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит отменить решение экспертизы и зарегистрировать заявленное обозначение для всех заявленных товаров и услуг 21, 33 и 35 классов МКТУ.

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

С учетом даты поступления заявки на регистрацию товарного знака (02.08.2002) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутые Закон и 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 могут

относиться, в частности, реалистические или схематические изображения товаров, заявляемых на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров.

Согласно пункту 2 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений или их элементов, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

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.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения, в частности, с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту (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.

В соответствии с пунктом (14.4.2.3) Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными обозначениями; с объемными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) и (4) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности

товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Так же принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение является комбинированным и представляет собой бутылку. Бутылка имеет вид восьмигранной призмы, две противоположные боковые грани которой выполнены вогнутыми и на них выполнена надпись «Nemiroff». Горловина в нижней части имеет выпуклую поверхность, переходящую в коническую. Верхняя часть горловины имеет утолщение в виде цилиндра с резьбой для пробки. Дно бутылки выполнено в виде восьмиугольника, углы которого закруглены. Словесный элемент выполнен стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, буква «N» - заглавная.

Заявленное обозначение (бутылка) в отношении товара 21 класса МКТУ: «бутыли», не обладает различительной способностью, поскольку обозначение представляет собой реалистическое изображение товара.

Таким образом, вывод экспертизы о том, что заявленное обозначение в отношении товаров 21 класса МКТУ не удовлетворяет требованиям пункта 1 статьи 6 Закона, следует признать правомерным.

Коллегия Палаты по патентным спорам проанализировала заявленное обозначение на соответствие требованиям пункта 2 статьи 6 Закона в отношении услуг 35 класса МКТУ и пришла к следующему выводу.

Заявленное обозначение не несет в себе прямой или ассоциативно воспринимаемой информации относительно оказываемых услуг, и не содержит в себе каких-либо элементов, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно услуг 35 класса МКТУ: «агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; изучение рынка; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; продвижение товаров [для третьих лиц]; реклама». В силу изложенного указанное обозначение само по себе не может породить в сознании потребителя представление об услугах, которое не соответствует действительности.

Таким образом, Палатой по патентным спорам установлено, что вывод экспертизы о том, что заявленное обозначение не удовлетворяет требованиям, установленным пунктом 2 статьи 6 Закона, следует признать неправомерным.

Противопоставленные в решении экспертизы товарные знаки [2-4], ранее зарегистрированные в отношении однородных товаров и услуг 33 и 35 классов МКТУ, являются комбинированными со словесным элементом «Nemiroff» (товарный знак [1] является объемным).

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1] – [4] показал, что в целом сравниваемые знаки ассоциируются друг с другом в силу фонетического тождества входящего в них словесного элемента.

Вместе с тем, Роспатентом 14.11.2007 были зарегистрированы договоры об уступке противопоставленных товарных знаков [1] – [4] (номер договора РД0028847), новым правообладателем является – «Немирофф Интеллектьюал Проперти Истеблишмент», Лихтенштейн. Уступка прав произошла до даты подачи рассматриваемого возражения (18.12.2007).

Таким образом, сравниваемые обозначения принадлежат одному и тому же правообладателю, и основания для учета указанных экспертизой противопоставлений в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона отсутствуют.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 18.12.2007, отменить решение экспертизы от 12.10.2007 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2002714832/50 в качестве товарного знака в отношении следующих товаров и услуг:

наименования мест происхождения товаров“Г
(511)

Г

- 33 алкогольные напитки (за исключением пива).
- 35 агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; изучение рынка; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; продвижение товаров [для третьих лиц]; реклама.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 2 л. в 1 экз.