

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 15.04.2011, поданное компанией Вольф Ойл Корпорейшн (Wolf Oil Corporation), Бельгия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №418055, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2010715427/50 с приоритетом от 12.05.2010 зарегистрирован 10.09.2010 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №418055 в отношении товаров 01, 02, 03, 04 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Общества с ограниченной ответственностью «ЕвроАвтоМобайл», Москва (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой объемный товарный знак в виде вытянутой вверх емкости. Емкость выполнена в бордовом цвете с красной крышкой.

В Палату по патентным спорам 15.04.2011 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №418055 в отношении всех товаров 01, 02, 03, 04 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям подпункта 4 пункта 1 и подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Доводы возражения сводятся к следующему:

– оспариваемый товарный знак представляет собой объемное изображение контейнера (упаковки) для жидких и сыпучих веществ, при этом данный товарный знак

зарегистрирован в отношении ряда товаров (например, красок, технических масел), которые в силу своих свойств реализуются в такого рода упаковке;

- зарегистрированный в качестве товарного знака по свидетельству №418055 контейнер не имеет оригинальной формы, в силу чего оспариваемое обозначение не обладает различительной способностью в отношении товаров из перечня регистрации, представляющих собой жидкости или сыпучие продукты;

- оспариваемый товарный знак порождает в сознании российского потребителя не соответствующее действительности представление об изготовителе товара, поскольку данное обозначение воспроизводит форму упаковки, реализуемой компанией Вольф Ойл Корпорейшн для смазочных материалов собственного производства;

- компания Вольф Ойл Корпорейшн является известным и крупным производителем смазочных материалов, реализуемых под такими брендами как Wolf, Mannol, Motul, AC Delco, Q8, Marli, Champion и другие;

- контейнеры, идентичные по форме с оспариваемым товарным знаком по свидетельству №418055, используются компанией Вольф Ойл для моторных масел и смазочных материалов, реализуемых под маркой «CHAMPION»;

- данный вид упаковки был зарегистрирован на имя компании Вольф Ойл Корпорейшн в ряде стран, включая Польшу, Украину, Казахстан, а на территории Российской Федерации было отказано в регистрации на основании отсутствия различительной способности;

- на территории Российской Федерации данные контейнеры известны в связи с реализацией продукции компании Вольф Ойл под товарным знаком «MANNOL» (свидетельство №199082), принадлежащим немецкой фирме Sudheimer Car Technik-Vertriebs GmbH – дистрибьютору компании Вольф Ойл на территории СНГ;

- известность марки «MANNOL» и, как следствие, рассматриваемой упаковки смазочных материалов до даты приоритета оспариваемого товарного знака подтверждается публикаций в «Маркетинг-журнале 4p.ru», в журнале «За рулем».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №418055 недействительным полностью.

К возражению были приложены следующие документы:

- распечатка с сайта ФИПС о товарном знаке по свидетельству №418055[1];

- распечатка из базы данных ROMARIN о международной регистрации №775451 [2];
- копии рекламных материалов компании Вольф Ойл Корпорейшн [3];
- распечатка с сайта ФИПС о товарном знаке №199082 [4];
- распечатка с Интернет-сайта www.mannol.de [5];
- распечатка с Интернет-сайта www.mannoloil.com [6];
- копия письма компании Вольф Ойл Корпорейшн [7];
- распечатка статьи из «Маркетинг-журнала 4p.ru» [8];
- распечатка статьи из журнала «За рулем» [9].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- правовая охрана оспариваемого товарного знака, представляющего собой оригинальную форму канистры, предоставлена в отношении товаров 1, 2, 3, 4 классов МКТУ, касающихся различных жидких или сыпучих веществ, не имеющих какой-либо характерной формы;

- оспариваемый товарный знак обладает различительной способностью, поскольку представляет собой оригинальную форму канистры, не является простой, и по своей форме напоминает парус или язык пламени;

- лицом, подавшим возражение, представлены материалы, в которых приведены изображения форм канистр различных производителей, которые в значительной степени отличаются друг от друга как цветом, так и формой;

- оспариваемый товарный знак длительное время использовался на российском рынке, в связи с чем приобрел дополнительную различительную способность;

- начиная с 1999 года оспариваемое обозначение в виде формы канистры использовалось в качестве контейнера для продукции «MANNOL» немецкой компании Зудхаймер Кар Техник-Фертрибс ГмбХ;

- в целях оптимизации усилий по продвижению товаров на российском рынке немецкая компания Зудхаймер Кар Техник-Фертрибс ГмбХ заключила договор с ООО «Авто Лубрикантс» и ООО «Евроавтомобайл» о совместной деятельности, в рамках которого ООО «Евроавтомобайл» было поручено зарегистрировать оригинальную форму канистр, в которых поставлялась продукция MANNOL на российский рынок;

– немецкая компания Зудхаймер Кар Техник-Фертрибс ГмбХ не является дистрибьютором компании Вольф Ойл Корпорейшн, а является самостоятельным производителем собственных товаров, которые реализуются в собственных оригинальных канистрах под товарным знаком «MANNOL», принадлежащим немецкому производителю согласно свидетельству №199082;

– правообладатель оспариваемого товарного знака на основании договора от 18.12.2009 ведет совместную деятельность с Зудхаймер Кар Техник-Фертрибс ГмбХ по продвижению оспариваемого товарного знака на российском рынке, и в результате активного использования он ассоциируется именно с этими компаниями.

К отзыву правообладателем представлены следующие документы:

- договор от 18.12.2009 с приложениями к нему[10];
- распечатки из журналов «Автомир», «Авторевю», «За рулем» [11];
- сведения из справочника «Автомобильные топлива, масла и эксплуатационные жидкости. Краткий справочник», 2003 [12];
- контракт №27 от 15.04.2009 с дополнениями к нему[13];
- контракт №31 от 30.07.2009 с дополнениями к нему [14];
- контракт №22 от 15.12.2006 с дополнениями к нему [15];
- приходная накладная №А-00000064 от 10.02.2010 [16];
- государственные таможенные декларации [17];
- товарные накладные на моторные масла и платежные поручения к ним [18].

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №418055 включает вышеуказанный 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).

В соответствии с подпунктом 4 пункта 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.

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

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

В соответствии с пунктом 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.

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 Правил 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.

Оспариваемый товарный знак является объемным и представляет собой вытянутую вверх ёмкость. Ёмкость выполнена в бордовом цвете с красной крышкой.

Согласно доводам возражения оспариваемый товарный знак не имеет оригинальной формы, в связи с чем не обладает различительной способностью. Вместе с тем, лицом, подавшим возражение, не представлено документов, которые подкрепляли бы утверждение о том, что оспариваемый товарный знак представляет собой традиционную форму товара. Наоборот, из материалов дела следует, что на сегодняшний день существует большое разнообразие форм емкостей для хранения или транспортирования жидкостей, которые отличаются друг от друга. Данное обстоятельство свидетельствует о том, что на рынке существуют альтернативные формы выполнения аналогичной упаковки, что приводит к выводу о том, что оспариваемый товарный знак сам по себе обладает различительной способностью. Кроме того, правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 01, 02, 03, 04 классов МКТУ, которые сами по себе не имеют какой-либо характерной формы, в связи с чем довод возражения о том, что оспариваемый товарный знак представляет собой форму товара, которая определяется

исключительно или главным образом свойством или назначением товаров, является необедительным.

Таким образом, у коллегии палаты по патентным спорам отсутствуют основания для вывода о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №418055 произведена в нарушение положений подпункта 4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №418055, согласно возражению, оспаривается также по мотивам его несоответствия требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса как способного ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара.

Из доводов возражения следует, что компания Вольф Ойл Корпорейшн является известным и крупным производителем смазочных материалов, реализуемых под различными обозначениями, в том числе под обозначением «MANNOL», которое является зарегистрированным товарным знаком, принадлежащим компании Зудхаймер Кар Техник-Фертрибс ГмбХ. Согласно доводам возражения, компания Зудхаймер Кар Техник-Фертрибс ГмбХ является дистрибьютором лица, подавшего возражение, на территории стран СНГ. Однако, довод о том, что оспариваемый товарный знак ассоциируется с бельгийской компанией, поскольку немецкая компания Зудхаймер Кар Техник-Фертрибс ГмбХ является его дистрибьютором, поставляющим на российский рынок его продукцию под товарным знаком «MANNOL», не подтвержден материалами возражения. Сам же товарный знак по свидетельству №418055 не содержит в себе каких-либо указаний на компанию Вольф Ойл Корпорейшн.

Довод о том, что контейнеры, идентичные по форме с оспариваемым товарным знаком, используется компанией Вольф Ойл Корпорейшн для моторных масел и смазочных материалов, реализуемых под маркой «CHAMPION», также не подтвержден документально, поскольку прилагаемые копии рекламных материалов, в которых приводится изображение канистр моторных масел «CHAMPION», не имеют исходных данных и выполнены на иностранном языке, из чего следует, что данные рекламные материалы не предназначались для российского рынка, кроме того невозможно сделать вывод о том, что данный товар распространялся на территории Российской Федерации.

Письмо от компании Вольф Ойл Корпорейшн НВ, в котором данная компания разрешает Зудхаймер Кар Техник-Фертрибс ГмбХ продавать смазочные материалы в специальных пластиковых контейнерах является декларативным, написанным лицом,

подавшим возражение, изложенные в нем аргументы не подтверждены документально, носят односторонний характер, кроме того из данного письма не следует о каких именно контейнерах идет речь.

В свою очередь, правообладатель утверждает, что на него согласно договору от 18.12.2009 было возложено обязательство зарегистрировать на себя товарные знаки в форме канистры, в то время как немецкая компания Зудхаймер Кар Техник-Фертрибс ГмбХ взяла на себя обязательство по производству продукции под обозначением «MANNOL». При этом согласно договоренности стороны заключили договор в целях наиболее эффективного продвижения товаров под обозначением «MANNOL» на российском рынке.

Таким образом, изложенные выше данные являются противоречивыми, в связи с чем коллегия палаты по патентным спорам не имеет оснований для однозначного вывода о том, с каким конкретно лицом средний российский потребитель будет ассоциировать спорный знак, и как следствие, что оспариваемое обозначение в том виде, как оно зарегистрировано, способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара.

Следует отметить, что возражение от 15.04.2011 подано против предоставления правовой охраны объемному товарному знаку, представляющему собой оригинальную форму контейнера, поэтому довод лица, подавшего возражение, со ссылкой на товар, маркируемый словесным элементом «MANNOL», является необоснованным. Материалы возражения не содержат документов, которые подтверждают реальное смешение потребителями товаров, сходных с оспариваемым товарным знаком.

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что представленные в возражении документы не позволяют признать правомерным утверждение лица, подавшего возражение, о том, что предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №418055 произведено в нарушение пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы по существу спора, приведенные в корреспонденции от 30.06.2011 проанализированы в настоящем решении, в связи с чем не требуют дополнительных комментариев.

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

отказать в удовлетворении возражения от 15.04.2011, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №418055.