

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, рассмотрела возражение, поступившее 13.01.2016, поданное ООО «Воды Придонья», Россия (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 557535, при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак «» по заявке № 2014720051, поданной 17.06.2014, зарегистрирован 16.11.2015 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 557535 на имя ООО «Объединенная Водная Компания», Россия (далее – правообладатель) в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия знака – до 17.06.2024.

В поступившем 13.01.2016 в Роспатент возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация № 557535 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 3(1) и 9(3) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему.

Лицом, подавшим возражение, осуществляется деятельность по производству и выпуску питьевой воды и сильногазированных безалкогольных напитков «ДОНА», выпуск и реализация которых начата с 2006 года. Выпуск воды и сильногазированных безалкогольных напитков на российском рынке производится

в бутылках по патенту № 81157, правообладателем которого является лицо, подавшее возражение. Кроме того, в производстве арбитражного суда Ставропольского края находится дело №А63-10048/2015, возбужденное по исковому заявлению ООО «Воды Придонья» к ООО «Объединенная Водная компания». Также, правообладателем оспариваемого товарного знака подано возражение в палату по патентным спорам против предоставления правовой охраны промышленному образцу по патенту № 81157. Указанное позволяет установить, что предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку препятствует осуществлению деятельности и нарушает права и охраняемые законом интересы лица, подавшего возражение.

Далее в возражении приведен подробный анализ сходства оспариваемого товарного знака и промышленного образца (патент № 81157). В частности, отмечено, что оспариваемый товарный знак является объемным – в виде бутылки с крышкой и этикеткой, при этом его регистрация произведена в отношении товаров 32 класса МКТУ, относящихся к минеральным и газированным водам и прочим безалкогольным напиткам. Патентом на промышленный образец № 81157 защищено художественно-конструкторское решение внешнего вида бутылки, характеризующейся составом композиционных элементов: «... венчик, горловина, корпус с плечиками и донышко; выполнением корпуса цилиндрической формы с покатыми плечиками; наличием на корпусе кольцевого углубления под этикетку...» (приведен перечень существенных признаков). Запатентованная бутылка предназначена для хранения и реализации питьевой воды и безалкогольных напитков.

Этикетка, расположенная в нижней части оспариваемого знака, является несущественным признаком, так как занимает второстепенное положение в формировании зрительного восприятия объемного товарного знака в форме бутылки, также как и крышка бутылки. Объемный товарный знак по свидетельству № 557535 сходен с изображением бутылки по патенту № 81157 по композиционному построению, составу, форме, основной проработке композиционного построения верхней части бутылки. Сходство обусловлено

совпадением доминантных признаков. Семантика графической надписи не влияет на эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида изделий (см. пункт 1 статьи 1352 Кодекса).

Далее в возражении указано: «...Изложенное выше обуславливает вывод о том, что объемный товарный знак по свидетельству № 557535 и решение внешнего вида бутылки по патенту на промышленный образец № 81157 ассоциируются друг с другом и производят общие зрительные впечатления в целом, несмотря на некоторое визуальное различие. Следовательно, объемный товарный знак по свидетельству на ТЗ №557535 относится к обозначению, способному ввести в заблуждение пользователя изделий в отношении производителя товара, для которого изделия служат тарой в отношении однородных товаров, поскольку производят общее впечатление, которое может привести к смешению...».

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- копия искового заявления и определения Арбитражного суда Ставропольского края от 27.08.2015 по делу А63-10048/2015 (1);
- копия кассового чека из ЗАО «ТД «Перекресток», г. Волгоград (2);
- копия патента на промышленный образец № 81157 (3);
- копия свидетельства на товарный знак № 325682 (4);
- распечатка свидетельства на товарный знак № 557535 (5);
- фотография двух бутылок (1 – правообладателя, 2 – лица, подавшего возражение) (6).

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 557535 полностью.

Правообладатель оспариваемого товарного знака, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, на заседании коллегии, состоявшемся 20.04.2016, представил отзыв по мотивам возражения, существо доводов которого сводится к следующему:

- учитывая то, что форма бутылки и крышки оспариваемого товарного знака являются неохранными элементами, а у промышленного образца отсутствует этикетка, можно сделать вывод об отсутствии сходства сравниваемых объектов в целом. Анализ сходства признаков патента на промышленный образец № 81157 и товарного знака № 557535, представленный в возражении, проведен без учета того, что товарный знак зарегистрирован с выведением из-под охраны крышки и формы бутылки, а индивидуализирующие элементы входят в состав этикетки, отсутствующей в промышленном образце;

- введение потребителя в заблуждение возможно по отношению к продукции, введенной в оборот производителем, но не в отношении запатентованного решения. В материалах возражения отсутствуют сведения относительно продукции, производимой лицом, подавшим возражение, относительно которой существует возможность введения в заблуждение потребителей;

- решением Роспатента от 06.04.2016 патент на промышленный образец № 81157 признан недействительным полностью, поскольку запатентованное решение признано не соответствующим условию патентоспособности «оригинальность».

В доказательство позиции, изложенной правообладателем, к отзыву приложено решение Роспатента от 06.04.2016 (7).

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения.

На заседании коллегии, состоявшемся 20.04.2016, было рассмотрено ходатайство о переносе сроков рассмотрения возражения, поступившее 18.04.2016 от лица, подавшего возражение. Ходатайство было обосновано отсутствием принятого решения Роспатента по рассмотрению возражения против предоставления правовой охраны промышленному образцу № 81157, необходимостью дополнительного времени для ознакомления с данным решением и его дальнейшим оспариванием в Суде по интеллектуальным правам. В удовлетворении ходатайства было отказано, поскольку предметом настоящего возражения является столкновение прав на товарный знак и промышленный

образец, а патентоспособность промышленного образца была рассмотрена и 06.04.2016 Роспатентом принято решение. Следует также указать, что вероятность наступления каких-либо событий после принятия к рассмотрению возражения не может являться причиной переноса рассмотрения дел в административном (упрощенном) порядке, в котором осуществляет свою деятельность федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Кроме того, судебный процесс может иметь длительный характер, и неясно, какое решение будет принято по результатам рассмотрения данного дела и будет ли оно обжаловано.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета (17.06.2014) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 требованиями пункта 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. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с требованиями пункта 9 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные

промышленному образцу, права на который возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.



Оспариваемый товарный знак «» является комбинированным и содержит изобразительный элемент в виде этикетки, размещенной на объемном элементе в виде бутылки и крышки. На этикетке выполнены надписи «КОРОЛЕВСКИЙ ПИНГВИН», «Royal Penguin», а также стилизованное изображение пингвинов у воды. Изображение крышки и форма бутылки исключены из самостоятельной правовой охраны. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ: «минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; воды с вкусовыми добавками; овощные, фруктовые, ягодные напитки и соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков».

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом.

Возражение подано по основаниям, изложенным в пунктах 3 и 9 статьи 1483 Кодекса. Лицом, подавшим возражение, не представлено каких-либо материалов, которые могли бы свидетельствовать о том, что лицо, подавшее возражение, до даты подачи возражения являлось производителем товаров, идентичных или однородных товарам 32 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак. Представленная в кассовом чеке (2) информация не соотносится ни с лицом, подавшим возражение, ни с оспариваемым товарным знаком, ни с противопоставленным промышленным образцом.

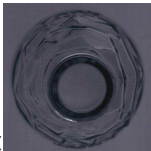
Анализ материалов искового заявления и судебного акта (1) показал, что в отношении лица, подавшего возражение, подано исковое заявление, которое принято судебным органом к производству. Также, в деле представлены материалы (7) спора между лицом, подавшим возражение, и правообладателем оспариваемого знака в отношении оспаривания правовой охраны противопоставленного промышленного образца, владельцем которого выступает лицо, подавшее возражение.

Изложенное позволяет коллегии усмотреть заинтересованность ООО «Воды Придонья» в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 557535 в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В отношении мотивов возражения, касающихся несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям законодательства, коллегия отмечает следующее.

В противопоставленном промышленном образце [1] (патент № 81157, приоритет 14.02.2011, ООО «Воды Придонья») «БУТЫЛКА» приведены следующие



изображения решения внешнего вида изделия: «», «», «».

Сопоставление вышеприведенных изображений показывает, что в качестве промышленного образца защищена бутылка, внешний вид которой близок к внешнему виду бутылки, изображенной в оспариваемом товарном знаке.

Вместе с тем, следует отметить, что пункт 9 статьи 1483 Кодекса содержит требование тождественности двух средств индивидуализации: товарного знака и промышленного образца. Очевидно, что тождество между оспариваемым товарным



знаком и противопоставленным промышленным образцом [1] (

отсутствует.

Следует также указать, что основную индивидуализирующую нагрузку в



оспариваемом товарном знаке несет элемент – , а форма бутылки и изображение крышки не включены в объем правовой охраны, удостоверенный свидетельством № 557535.

Кроме того, необходимо обратить внимание, что решением Роспатента от 06.04.2016 патент на промышленный образец № 81157 признан недействительным полностью, ввиду его несоответствия условию патентоспособности «оригинальность», что согласуется с характером регистрации оспариваемого товарного знака (форма бутылки признана неохраноспособной).

В этой связи отсутствуют основания для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

Лицо, подавшее возражение, обосновывает довод о том, что оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса тем, что товарный знак и промышленный образец производят общее впечатление, которое может привести к смешению.

Коллегия отмечает, что обозначение может быть признано способным ввести в заблуждение потребителей относительно производителя товаров на основании возникновения у потребителей устойчивой ассоциативной связи такого обозначения с иным хозяйствующим субъектом, появившимся в гражданском обороте до даты приоритета оспариваемого знака.

Каких-либо материалов, которые могли бы свидетельствовать о мнении потребителей относительно возможности смешения рассматриваемых обозначений в отношении товаров 32 класса МКТУ, или введения в заблуждение относительно лица, производящего товаров, не представлено.

Принимая во внимание изложенное, коллегия не располагает основаниями для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.01.2016, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 557535.