

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

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, рассмотрела поступившее 21.10.2013 возражение, поданное по поручению компании КОМПАНИ ЖЕРВЕ ДАНОН, Франция (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011733191, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2011733191 с приоритетом от 03.10.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из объемного элемента в виде блока из четырех соединенных между собой одинаковых емкостей и словесного элемента «DANONE», «выдавленного» в нижней части каждой емкости.

Роспатентом 02.07.2013 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011733191. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано по причине его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению экспертизы заявленное обозначение представляет собой реалистическое изображение емкостей (стаканчиков), форма которых обусловлена

только их функциональным назначением. Надпись «DANONE» не добавляет различительной способности заявленному обозначению, так как она плохо читаема и сливается с упаковкой. В связи с этим обозначение в целом признано не обладающим различительной способностью.

В поступившем 21.10.2013 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 02.07.2013. Доводы возражения сводятся к следующему:

- словесный элемент заявленного комбинированного обозначения является зарегистрированным товарным знаком заявителя, а также частью его фирменного наименования;

- словесный элемент «DANONE» оригинальным образом выдавлен на каждой из четырех емкостей так, что любой потребитель, даже слабовидящий или слепой, сможет его прочесть и опознать;

- заявленная форма упаковки молочной продукции не является ни стандартной, ни широко используемой в производстве аналогичных товаров, она была разработана в сентябре 2009 года сотрудником компании заявителя Винсеном Ферри в рамках выполнения служебного задания;

- на территории Российской Федерации действует правовая охрана большого количества товарных знаков заявителя, представляющих собой различные формы упаковок для молочной продукции (международные регистрации №№ 660023, 662594, 664053, 664054, 664489, 665994, 668075, 676580, 698955, 700040, 702436, 792585, 692852, 696347, 706171, 727091, 737253, 928996);

- экспертиза должна проводиться с использованием единых принципов при оценке охраноспособности заявленных обозначений;

- любому человеку в нашей стране хорошо известна продукция компании ДАНОН, поэтому одной надписи «DANONE», нанесенной даже на простую коробку, будет достаточно для идентификации потребителем производителя.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке № 2011733191 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении товаров 29 класса МКТУ.

В качестве приложений к возражению заявителем были представлены следующие материалы:

- перечень международных регистраций знаков заявителя;
- список национальных регистраций товарных знаков заявителя;
- изображения дополнительных проекций заявленного обозначения;

- распечатки сведений о знаках заявителя по международным регистрациям №№ 660023, 662594, 664053, 664054, 664489, 665994, 668075, 676580, 698955, 700040, 702436, 792585, 692852, 696347, 706171, 727091, 737253, 928996.

Изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (03.10.2011) поступления заявки № 2011733191 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 за № 4322, вступившие в силу 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.

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

Согласно пункту 2.3.1 Правил, к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов; реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве

товарных знаков для обозначения этих товаров; трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением; общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров: общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

На регистрацию заявлено комбинированное обозначение, состоящее из объемного элемента в виде блока из четырех соединенных между собой одинаковых емкостей и словесного элемента «DANONE», «выдавленного» в нижней части каждой емкости.

Предоставление правовой охраны испрашивается в отношении товаров 29 класса МКТУ.

Заявленное обозначение представляет собой упаковку для товаров, перечисленных в перечне заявки.

Функциональным назначением заявленной упаковки является порционное хранение продукции 29 класса МКТУ (в частности, йогуртов, десертов, творога), возможность закупоривания и откупоривания емкостей, а также удобство транспортировки продукции в такой упаковке.

При оценке охраноспособности заявленного обозначения, представляющего собой упаковку, необходимо установить, обусловлена ли форма обозначения исключительно его функцией, воспринимается ли оно как товарный знак и способно ли индивидуализировать товары заявителя.

В этой связи коллегией установлено следующее.

Заявленная форма упаковки в виде четырех емкостей (так называемых «стаканчиков») для товаров 29 класса МКТУ не является безальтернативной, однако она не является оригинальной, поскольку не только заявитель использует «стаканчики» для упаковки йогуртов, десертов, творога и подобной продукции (например, компания Вимм-Билль-Данн для творожка «Агуша», йогуртов «Фругурт», десертов «Чудо», компания Кампина (Campina) для йогуртов «Fruttis», компания Валио (Valio) для йогуртов «Valio», компания Цотт (Zott) для десертов

«Zott Monte max», ООО «Комбинат детского питания» для творога «Крепыш», компания Эрманн для йогуртов «Ehrmann» и др.).

Таким образом, рассматриваемое обозначение является трехмерным объектом, форма которого обусловлена исключительно функциональным назначением.

Что касается словесного элемента «DANONE», являющегося зарегистрированным товарным знаком заявителя, выдавленного на каждом «стаканчике», то он выполнен мелким шрифтом буквами белого цвета на белом фоне, занимает нижнюю часть обозначения, не акцентирует на себе внимание, в то время как пространственно доминирует в знаке неохраноспособный трехмерный объект.

Таким образом, заявленное обозначение не обладает достаточными различительными признаками, позволяющими предоставить ему правовую охрану.

Материалов, свидетельствующих о приобретении заявленным обозначением различительной способности в результате его использования, заявителем не представлено.

С учетом вышеизложенного, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о необходимости:

отказать в удовлетворении возражения от 21.10.2013, оставить в силе решение Роспатента от 02.07.2013.