

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном IV частью 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, поступившее 17.02.2016, поданное компанией Кангару Ко., Лтд., Республика Корея (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013725003 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2013725003 заявлено 22.07.2013 на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено



объемное обозначение в виде круглой бутылки оригинальной формы с длинным горлышком и пульверизатором вытянутой формы с курком и крышкой. В нижней части бутылки расположен кант, над ним – прямоугольная этикетка, фон которой изменяется сверху вниз от темного к более светлому. На этикетке расположен словесный элемент «PROFOAM», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Под словесным элементом расположена цифра «2000». В верхней части этикетки расположен словесный элемент «KANGAROO», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, и изображение кенгуру с детенышем, выглядывающим из сумки. Между этикеткой и горлышком на бутылке имеется цилиндрическое утолщение, после которого расположена оригинальная винтовая шайба

красного цвета с насечками. На верхней части пульверизатора параллельно расположено изображение стрелки и двух прямоугольников.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 18.05.2015 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013725003 в отношении всех товаров 03 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех товаров 03 класса МКТУ на основании требований пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Несоответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса в заключении экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение представляет собой емкость, которая является трехмерным объектом, форма которого обусловлена исключительно или главным образом свойством и назначением заявленных товаров 03 класса МКТУ. Подобная форма емкости того же назначения широко используется различными лицами, и, следовательно, форма упаковки не обладает различительной способностью.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения:



- с комбинированным товарным знаком «» по свидетельству № 387396, имеющим более ранний приоритет, правовая охрана которому предоставлена в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ на имя иного лица [1];

- с товарным знаком «KANGAROO» по свидетельству №312800, имеющим более ранний приоритет, правовая охрана которому предоставлена в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ на имя иного лица [2].

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.02.2016 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 18.05.2015:

- владелец противопоставленного товарного знака по свидетельству №312800 предоставил свое согласие на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя. Более того, правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству

№312800 внес изменения в перечень товаров, в отношении которых, он зарегистрирован, исключив из него все товары 03 класса МКТУ;

- заявитель является владельцем словесного товарного знака «PROFOAM 2000» по свидетельству №250121;

- заявленное обозначение может восприниматься как вариант ранее зарегистрированного товарного знака по свидетельству № 250121, поскольку его композиционное построение таково, что элемент «PROFOAM 2000», расположен в центре заявленного обозначения, выполнен крупным шрифтом, акцентируя на себе внимание потребителей;

- перечень товаров, указанных в заявке №2013725003, включает товары, однородные товарам, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №250121;

- поскольку товарный знак по свидетельству № 250121 имеет более раннюю дату приоритета, чем противопоставленный товарный знак по свидетельству №387396, а товары 03 класса МКТУ являются однородными, последний не может являться препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака;

- заявитель согласен с мнением экспертизы в отношении формы упаковки и просит включить ее в товарный знак в качестве неохраняемого элемента;

- с учетом мнения экспертизы о том, что товарный знак по свидетельству №387396 препятствует регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, заявителем 23.09.2015 в Управление Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю было подано заявление о признании действий ООО «АВТОБИЗ» (правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №387396) по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак актом недобросовестной конкуренции.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 18.05.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013725003.

В подтверждение своих доводов заявителем приложено письмо - согласия от владельца противопоставленного товарного знака по свидетельству №312800.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (22.07.2013) подачи заявки №2013725003 правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает Гражданский кодекс Российской Федерации и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированные в Минюсте России 25.03.2003 г., рег. №4322, введенные в действие с 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 или состоящих только из элементов представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

В соответствии с пунктом 2.3.1 Правил к таким обозначениям могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением.

На основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается только с согласия правообладателя.

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.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- внешняя форма;
- наличие или отсутствие симметрии;
- смысловое значение;
- вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.);
- сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.



Заявленное объемное обозначение в виде емкости с длинным горлышком и пульверизатором вытянутой формы с курком и крышкой. В нижней части бутылки расположен кант, над ним – прямоугольная этикетка, фон которой изменяется сверху вниз от темно - голубого к более светлому. На этикетке расположен словесный элемент «PROFOAM», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Под словесным элементом расположена цифра 2000. В верхней части этикетки расположен словесный элемент «KANGAROO», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, и изображение кенгуру с детенышем, выглядывающим из сумки. Между этикеткой и горлышком на бутылке имеется цилиндрическое утолщение, после которого расположена винтовая шайба красного цвета с насечками. Заявленное обозначение представляет собой форму упаковки заявленных товаров, которая обусловлена главным образом функциональным назначением, является традиционной для изделий такого же назначения и поэтому не обладает различительной способностью на основании пункта 1 статьи 1483 .кодекса и пункта 2.3.1 Правил.

Заявитель выразил согласие с доводом об отсутствии различительной способности формы упаковки и возможностью включения ее в товарный знак только в качестве неохраняемого элемента.

Несоответствие заявленного обозначения требованиям предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, обусловлено наличием сходных товарных знаков по свидетельствам №№ 387396 и 321800.



Противопоставленный товарный знак по свидетельству №387396 [1] является комбинированным, представляющим собой прямоугольник голубого цвета, внутри которого расположен меньший по размеру прямоугольник со скошенными углами, внутри которого расположен словесный элемент «PROFITOM», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и цифры 2000. Правовая охрана предоставлена в сочетании голубого, светло – голубого, серо – голубого, светло – серого, синего, белого, зеленого, черного и красного цветов.

Противопоставленный товарный знак [2] «KANGAROO» по свидетельству №312800 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [2], установленного на основании полного вхождения последнего в заявленное обозначение, заявителем не оспаривается. Правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №312800 предоставил согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2013725003 в отношении товаров 03 класса МКТУ на имя заявителя, а также исключил из перечня своей регистрации товары 03 класса МКТУ. Таким образом, указанный товарный знак не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя.



Что касается сходства заявленного обозначения

и



противопоставленного товарного знака [1], то коллегия отмечает следующее.

Поскольку у заявленного обозначения отсутствует различительная способность, основным индивидуализирующим элементом обозначения является этикетка. Ассоциирование этикеток друг с другом достигается за счет сходного композиционного решения. В частности, имеет место одинаковое взаимное расположение элементов, а именно цифра «2000» размещена под словесным элементом, полное совпадение начальных частей словесных элементов, выполненных под наклоном одинаковым шрифтом, а также, совпадение цветового решения этикеток (зеленый цвет для цифрового элемента, белый для словесного и красно – голубой для фона).

Следует отметить, что словесные элементы имеют некоторое различие в произношении конечных частей, однако, данное фонетическое отличие не влияет на ассоциирование этикеток друг с другом в целом в силу сходного зрительного впечатления, производимого при восприятии обозначений.

Сравниваемые обозначения предназначены для маркировки идентичных товаров 03 класса МКТУ, что обуславливает их смешение в гражданском обороте.

Однородность товаров 03 класса МКТУ заявителем не оспаривается.

Учитывая изложенное, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ, и, соответственно, решение Роспатента от 18.05.2015 об отказе в государственной регистрации №2013725003 следует признать правомерным.

Что касается, ходатайства заявителя о переносе даты заседания коллегии, в связи с тем, что им было подано заявление в Управление Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю о признании действий ООО «АВТОБИЗ» (правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №387396) по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак актом недобросовестной конкуренции, то коллегий было отказано в удовлетворении данного ходатайства ввиду нижеследующего. 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.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.02.2016, оставить в силе решение Роспатента от 18.05.2015.