

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 04.07.2012, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 05.07.2012, поданное компанией Дзе Абсолют Компани Актиеболаг, Швеция (далее — лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №359710, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 15.09.2008 за №359710 по заявке №2007736409 с приоритетом от 22.11.2007 на имя компании Мессе Коммерз Груп Лтд., Германия (далее - правообладатель) для товаров 33 класса МКТУ. Регистрация данного товарного знака действует до 22.11.2017.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано комбинированное обозначение, представляющее собой стеклянную бутылку оригинальной формы с колпачком, выполненным в светло-сером цвете. Сверху на колпачек нанесено стилизованное изображение звезды красного цвета. Посредине бутылки по вертикали снизу вверх нанесено словесное обозначение «PROFESSIONAL», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита красного цвета. Над словесным элементом выполнено стилизованное изображение звезды красного цвета. На оборотной стороне бутылки справа внизу по вертикали нанесен штрих-код, выполненный в черном цвете.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 05.07.2012 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №359710 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение - компания Дзе Абсолют Компани Актиеболаг, ранее именовавшаяся как В унд С Вин и Сприт Актиеболаг, производит всемирно известную водку под товарным знаком «ABSOLUT», разливаемую в стеклянные бутылки оригинальной формы начиная с 1979 года;

- история напитка излагается в книге лица, подавшего возражение, «История ABSOLUT», также изданной и на русском языке;

- в 2001 году журнал Forbes включил водку «ABSOLUT» в список 100 самых дорогих марок мира стоимостью более 1 миллиарда долларов США;

- в настоящее время водка «ABSOLUT» представлена в 125 странах мира, в том числе в Российской Федерации;

- объемы продаж водки «ABSOLUT», начиная с 2005 года, составляют около 90 миллионов литров в год;

- в течение 1997-1998 годов реклама водки «ABSOLUT» публиковалась в таких крупных российских журналах, как «Домовой», «ОМ», «Итоги», «Эксперт», «Коммерсантъ», а также в русскоязычных изданиях «Плейбой», «Премьер» и «Космополитэн»;

- водка «ABSOLUT» выпускается в различных вариантах и исполнениях, но все эти виды водки объединены одним общим элементом - узнаваемой формой бутылки, неизменно используемой заявителем с 1979 года;

- в рекламе заявителя всегда делался упор именно на форму бутылки «ABSOLUT», в связи с чем у потребителя сформировывался образ бутылки как уникального отличительного элемента продукции заявителя;

- в мае 2011 года, компания Абсолют подала международную заявку №1079104 на регистрацию формы бутылки «ABSOLUT» в качестве своего товарного знака, в том числе и в Российской Федерации;

- предоставлению правовой охраны знаку по международной регистрации №1079104 на территории Российской Федерации отказано по причине сходства бутылки заявленной формы до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №359710;

- однако лицу, подавшему возражение, принадлежит более раннее право на товарный знак, представляющий собой бутылку такой формы, а именно, регистрация №162332;

- в объемных товарных знаках, форма упаковки товара является основным отличительным элементом такого товарного знака;

- факт противопоставления экспертизой товарного знака по свидетельству №359710 знаку по международной регистрации №1079104 свидетельствует о том, что в товарном знаке №359710 форма бутылки является охраняемым, отличительным элементом;

- таким образом, предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №359710 противоречит положениям пункта 1 статьи 7 Закона в виду его сходства до степени смешения с ранее зарегистрированным товарным знаком по свидетельству №162332, принадлежащим лицу, подавшему возражение.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №359710 недействительной полностью.

К возражению приложены следующие документы:

- распечатка книги «История ABSOLUT» на английском и русском языке [1];
- распечатка статьи «Рейтинг «100 брендов крепких алкогольных напитков»», ИМПАКТ, №3 и выпуск 31, 1 и 15 февраля 2001 года [2];
- распечатка статьи «100 крупнейших брендов» из журнала БИЗНЕСУИК, 06.08.2001 [3];
- распечатка статьи «Яблоко сияет: Бренд 2001 года» (brandchannel.com) [4];
- распечатка статьи «100 крупнейших рекламных компаний», ВЕК РЕКЛАМЫ, специальный выпуск 1999 год [5];
- сведения об объемах продаж водки «ABSOLUT» с 2005 года [6];
- распечатка рекламного журнала «ABSOLUT ART&FASHION» [7];
- распечатка российских журналов с рекламными материалами водки «ABSOLUT» [8].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №359710, ознакомленный в установленном порядке с возражением, в отзыве, представленном на заседании коллегии палаты по патентным спорам 09.10.2012, изложил следующее мнение:

- сравнительный анализ оспариваемого товарного знака по свидетельству №359710 и противопоставленного товарного знака по свидетельству №162332 показал, что они имеют существенные различия;
- так, в корпус бутылки в оспариваемом товарном знаке - широкий, а в противопоставленном товарном знаке - вытянутый, корпус бутылки в оспариваемом знаке плавно переходит в горлышко, а в противопоставленном товарном знаке - отделен от горлышка за счет кольцевого выступа, в оспариваемом товарном знаке горлышко широкое и ровное, а в противопоставленном — узкое, вытянутое по высоте, с кольцевыми выступами в нижней и верхней части;
- в центральной части оспариваемого товарного знака расположена комбинация словесного элемента «PROFESSIONAL» и изобразительного элемента в

виде звезды, которые выполнены в красном цвете и занимают доминирующее положение в обозначении;

- в противопоставленном товарном знаке в верхней части тулова бутылки расположено стилизованное изображение медальона с мужским портретом;

- таким образом, сравниваемые обозначения отличаются по внешней форме бутылок, по составу доминирующих элементов, по цветовой гамме, в связи с чем нельзя согласиться с доводом возражения о сходстве до степени смешения товарных знаков по свидетельствам №359710 и №162332.

На основании вышеизложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №359710.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (22.11.2007) приоритета товарного знака по свидетельству №359710 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Закон 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 1 статьи 7 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 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.

Согласно пункту 14.4.2.3 Правил установлено, что изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными обозначениями; с объемными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство 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.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) 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.

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

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №359710 является комбинированным и представляет собой трехмерное изображение бутылки с широким корпусом, переходящим в короткое горлышко, завершенное колпачком серого цвета, в двух ракурсах. На передней части бутылки в центре по вертикали стандартным шрифтом буквами латинского алфавита красного цвета выполнен словесный элемент «PROFESSIONAL». Над словесным элементом выполнено

стилизованное изображение звезды красного цвета. На оборотной стороне бутылки в нижней части по выполнен штрих-код, который является неохраняемым элементом товарного знака.

Предоставление правовой охраны указанному товарному знаку оспаривается по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 7 Закона, ввиду наличия у лица, подавшего возражение, исключительного права на сходный товарный знак по свидетельству №162332, который ранее был зарегистрирован в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №162332 представляет собой изображение бутылки с вытянутым корпусом, переходящим в горлышко с двумя кольцевыми выступами у основания горлышка и колпачка. В верхней части корпуса бутылки выполнен изобразительный элемент в виде портрета мужчины, заключенного в рамку круглой формы.

В перечне оспариваемого товарного знака указаны товары 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)». Правовая охрана противопоставленному товарному знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ «спиртные напитки». Данные товары совпадают по роду/виду, назначению, имеют одинаковый круг потребителей и одинаковые условия реализации, в связи с чем они являются однородными.

Сравнительный анализ товарных знаков по свидетельствам №359710 и №162332 показал, что оба товарных знака представляют собой бутылку с вытянутым корпусом цилиндрической формы, плавно переходящим в короткое горлышко.

Вместе с тем, при выявленном сходстве элементов контура внешней формы бутылок, сопоставляемые товарные знаки не ассоциируются друг с другом в целом. Данный вывод обусловлен тем, что помимо внешней формы бутылок, товарные знаки включают иные индивидуализирующие элементы, существенным образом отличающие товарные знаки друг от друга.

В оспариваемом товарном знаке присутствуют словесный элемент «PROFESSIONAL» и стилизованное изображение звезды, размещенные вертикально в центральной части бутылки, таким образом, что прочтение словесного элемента начинается снизу вверх. В противопоставленном товарном знаке присутствует изобразительный элемент в виде портрета мужчины, который смещен в верхнюю часть корпуса бутылки. Кроме того, на горлышке этой бутылки выполнено два кольцевых выступа.

Учитывая указанные принципиальные визуальные отличия бутылок, коллегия палаты по патентным спорам не усматривает оснований полагать, что товарные знаки по свидетельствам №359710 и №162332 при использовании их для маркировки товаров 33 класса МКТУ (алкогольные напитки) будут смешиваться в гражданском обороте.

Коллегией принято во внимание длительное использование компанией Дзе Абсолют Компани Актиеболаг товарного знака по свидетельству №162332 в связи с производством водки «ABSOLUT». Однако представленные лицом, подавшим возражение, документы не содержат доказательств того, что именно форма бутылки является узнаваемой у потребителей и способна в той же степени, что и словесный элемент «ABSOLUT», индивидуализировать продукцию компании Дзе Абсолют Компани Актиеболаг.

В силу изложенного выше отсутствуют основания для вывода о несоответствии товарного знака по свидетельству №359710 требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

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

отказать в удовлетворении возражения от 04.07.2012, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №359710.