

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 13.03.2018, поданное АО «Невская Косметика», г. Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016714726 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку с приоритетом от 28.04.2016 по указанной заявке испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, указанных в перечне, в цветовом сочетании: «желтый, белый, синий, черный».

Согласно материалам заявки на регистрацию в качестве товарного знака



заявлено объемное обозначение  в виде изображения упаковки.

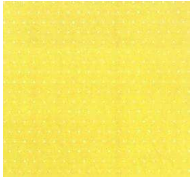
Роспатентом 09.11.2017 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016714726 в отношении всех товаров 03, 05 классов МКТУ. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в

отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим:

- заявленное обозначение в целом не обладает различительной способностью, при этом в нем доминирующее положение занимают не охраняемые элементы: форма упаковки, которая обусловлена исключительно ее функциональным назначением, а также элементы, указывающие на вид, свойства и назначение товаров, в том числе нечитаемые элементы, расположенные на боковой стороне, и элемент «порошок для стирки детского белья»;
- заявленное обозначение представляет собой упаковку, форма которой не является оригинальной, обусловлена функциональным назначением и не требует от потребителя какого-либо домысливания при определении данного назначения;
- дизайн фона упаковки желтого цвета с хаотичными вкраплениями элементов белого цвета не обладает оригинальностью;
- экспертизой указаны сайты сети Интернет (например, <http://www.persil.ru>; <http://www.losk-henkel.ru>, <https://www.rb.com/ru> и другие), исходя из которых видно, что заявленная форма упаковки для стирального порошка используется многими изготовителями;
- документы, представленные заявителем, не доказывают подтверждение заявленным обозначением различительной способности.



В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 13.03.2018 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 09.11.2017. Доводы возражения сводятся к следующему:



- вывод экспертизы об отсутствии у дизайна фона упаковки оригинальности и различительной способности не обоснован;
- изобразительное решение было признано Роспатентом обладающим различительной способностью, охраноспособным и зарегистрировано в качестве товарного знака по

свидетельству № 638010:  (исключительное право на товарный знак в настоящее время принадлежит заявителю);

- экспертиза ограничилась оценкой оригинальности отдельных элементов заявленного обозначения (формы, словесного элемента, цвета), не осуществив оценку различительной способности их совокупности, то есть заявленного обозначения в целом;

- в настоящее время Роспатентом зарегистрированы объёмные товарные знаки: по

заявке № 2016721191 (), по заявке № 2016721192 (), по

свидетельству № 619122 (), по свидетельству № 561151 (), и др.;

- заявитель не претендует на правовую охрану формы упаковки, так как значение имеет охраноспособность всего обозначения, в состав которого форма включена лишь в качестве одного из элементов. При этом упаковка продукции конкурентов заявителя включает в себя лишь один из элементов заявленного обозначения - только форму;

- упаковки стиральных порошков Persil и Losk компании Henkel, а также стиральные порошки Ariel и Tide компании Procter&Gamble выполнены в иных цветовых сочетаниях;

- анализ Интернет-страниц с помощью Интернет-сервиса Web-Archive.ru показывает, что на этих сайтах отсутствовали сведения об использовании обозначений, сходных до степени смешения с заявленным обозначением, до даты его приоритета;

- различительная способность заявленного обозначения подтверждается активным его использованием;
- представленных на стадии экспертизы сведений достаточно для подтверждения активного и продолжительного использования заявленного обозначения в качестве товарного знака.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 03, 05 классов МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем были представлены копии Интернет-страниц с <http://web-arhive.ru/> - [1].

Изучив материалы дела, выслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, поступившего 13.03.2018, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты подачи заявки (28.04.2016) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 г. № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 г., рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе, указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

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

Согласно пункту 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим

различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, общепринятые наименования, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар и т.д.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса (см. п. 35. Правил).

Для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.



Заявленное обозначение по заявке № 2016714726 является объемным и представляет собой изображение упаковки порошка для стирки детского белья. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ «вещества ароматические для отдушивания белья; препараты для замачивания белья; препараты для смягчения белья при стирке; препараты для стирки; препараты для сухой чистки; препараты отбеливающие для стирки; пятновыводители; средства моющие, за исключением используемых для промышленных и медицинских целей», товаров 05 класса МКТУ «средства моющие для медицинских целей» в цветовом сочетании: «желтый, белый, синий, черный».

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение не обладает различительной способностью, поскольку представляет собой изображение мягкой упаковки порошка, весь фон которой выполнен в желтом цвете с белыми крапинками. В заявленном обозначении доминирующее положение занимают не охраняемые элементы: форма упаковки, которая обусловлена исключительно ее функциональным назначением, а также элементы, указывающие на вид, свойства и назначение товаров, в том числе элементы информационного характера, расположенные на боковой стороне, а также словесный элемент «порошок для стирки детского белья». Сочетание желтого цвета с белыми крапинками упаковки, а также надписями информационного характера при отсутствии какого-либо дизайна в силу своей тривиальности, отсутствия оригинальности воспринимается не как средство индивидуализации товаров определенного производителя, а скорее как обычная упаковка с фоном, на которой не заостряется внимание потребителя при восприятии знака.

Указанное свидетельствует о том, что заявленное обозначение, в том виде как оно представлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака, не обладает различительной способностью, т.е. в заявленном обозначении отсутствуют признаки, необходимые и достаточные для запоминания его потребителями.

Законодательством допускается регистрация в качестве товарного знака такого рода обозначений при условии приобретения обозначением различительной способности в результате его использования (абзац 7 пункта 1 статьи 1483 Кодекса).

Заявитель полагает, что заявленное обозначение, используемое им при производстве товаров 03, 05 классов МКТУ, приобрело в их отношении различительную способность. В доказательство данного довода заявителем изложена просьба об учете представленных на стадии экспертизы документов.

Анализ имеющихся в деле материалов показал, что заявленное обозначение используется заявителем не в том виде, как подано на регистрацию в качестве товарного знака, а в сочетании с другими элементами, размещенными на фоне как заявленных, так и иных цветов (например, нижняя часть упаковки выполнена в бело-серо-голубом цветовом сочетании). Такими элементами являются: словесный элемент «Ушастый нянь», совокупность стилизованного изображения ушастого зайчика и детишек, изображение мишки, купающегося в ванне с мыльной пеной и т.д. Именно за счет дополнительных элементов и осуществляется индивидуализация товаров.

Кроме того, исходя из имеющихся материалов, использование упаковки в отношении каждого из заявленных товаров 03, 05 классов МКТУ, не прослеживается. Использование желтой с белыми вкраплениями упаковки с элементами «Ушастый нянь» и совокупностью стилизованного изображения ушастого зайчика и детишек осуществляется в основном для стирального порошка. Так, справки об объемах продаж стирального порошка (в Российской Федерации и зарубежом) за период 2005-2017 гг. относятся к стиральному порошку «Ушастый нянь», фасованного в пластиковые пакеты желтого цвета, а не к заявленной упаковке.

Имеющееся в материалах дела социологическое исследование касается определения



уровня известности товарного знака и не содержит мнения потребителей об индивидуализирующей способности мягкой упаковки порошка, весь фон которой выполнен в желтом цвете с белыми крапинками.

В этой связи коллегия не усматривает, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в отношении заявителя до даты подачи заявки № 2016714726 для товаров 03, 05 классов МКТУ.

Довод заявителя о том, что форма упаковки является неохраняемым элементом заявленного обозначения, не приводит к преодолению требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса, на основании вышеизложенных выводов коллегии.

Приведенные заявителем в возражении примеры регистраций товарных знаков не могут служить аргументом в пользу регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на территории Российской Федерации в отношении заявленных товаров 03, 05 классов МКТУ, поскольку делопроизводство по каждой заявке ведется независимо, исходя из обстоятельств каждого конкретного дела.

Анализ заявителя упаковок стиральных порошков Persil, Losk, Ariel, Dosia и т.д. [1] на предмет отсутствия сходства с заявленным обозначением не приводит к иным выводам коллегии. Индивидуализация упаковок стиральных порошков других производителей осуществляется благодаря использованию в них дополнительных элементов (например, словесных «Persil», «Tide» и т.д., изобразительных элементов в виде стилизованных кругов, гор, цифр, капель и т.д.), а не за счет использования цвета фона упаковок.

Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.03.2018, оставить в силе решение Роспатента от 09.11.2017.