

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 14.10.2019 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен», г. Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018700945, при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2018700945, поданной 16.01.2018, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне, в цветовом сочетании: «серо-желтый, желтый, черный, светло-коричневый, серый».

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено позиционное обозначение. В соответствии с описанием, приведенном в заявке, «заявленное



обозначение представляет собой оригинальное расположение комбинации изобразительного элемента и оригинально выполненного сочетания цифр «1978» на упаковке товара (банке). Комбинация изобразительного элемента и

сочетания цифр, оригинальное расположение которой заявляется на регистрацию в качестве позиционного товарного знака, представляет собой широкую полосу большого размера, выполненную градиентом от серо-желтого к желтому, затем снова к серо-желтому, желтому и серо-желтому по направлению слева направо; в правой нижней части полосы расположен по диагонали снизу вверх и направо элемент в виде сочетания арабских цифр «1978», выполненный оригинальным шрифтом, характеризующимся наклонным начертанием, тонкими штрихами цифр черного цвета с подводкой желтым и светло-коричневым цветами. Комбинация располагается в верхней части боковой стороны упаковки товара, ориентирована горизонтально и занимает около  $\frac{3}{4}$  стороны упаковки. Элемент «1978» является неохраняемым (за исключением оригинального выполнения и композиционного расположения элемента). Изображение упаковки товара (банки) является схематичным, выполнено пунктиром и серым цветом и приводится для информационных целей, демонстрируя расположение позиционного товарного знака и не является частью товарного знака. Фигура в виде прямоугольника, выполненная сплошной линией, обозначает часть упаковки и/или этикетки товара и приводится исключительно для целей демонстрации расположения. Буквы выполнены пунктиром, поскольку в качестве позиционного знака испрашивается охрана их расположения, а не словесного элемента, ими образованного. Остальные плоскости прямоугольной фигуры, выполненные пунктиром, приводятся для демонстрационных целей и не являются частью товарного знака и предметом охраны».

Роспатентом 14.06.2019 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018700945 в отношении всех заявленных товаров. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано следующим.

- элемент «1978» заявленного обозначения является неохраняемым элементом;

- правовая охрана испрашивается в отношении двух полос жёлтого и серого цветов (простых фигур) и линии, их разделяющей, то есть элементов, не обладающих различительной способностью. Цвет - это характеристика определенного объекта, а не сам объект, он используется для исполнения знака в избранном цветовом сочетании, которое учитывается при экспертизе обозначения наряду с его внешним видом;
- правовая охрана испрашивается в отношении неохраноспособных элементов - простых фигур, линии и цвета. Изображение банки также отнесено заявителем к неохраняемым элементам;
- представленные заявителем дополнительные материалы касаются иного обозначения, нежели заявленное обозначение, а именно: содержат словесные элементы «Жигулевское», а также иные элементы, то есть не подтверждают использование обозначения в том виде, в котором оно подано на регистрацию;
- сочетание желтого и серого цветов не обладает различительной способностью, используется и другими производителями однородных товаров: «Суздальская Пивоваренная Компания» (см. <http://yuzberg.com/helles/>), «САН ИнБев» (<http://www.suninbev.ru/brands/international/hoegarden>; <http://www.suninbev.ru/brands/national/tinkoff>);
- поскольку на регистрацию заявлено реалистичное изображение банки, все элементы которой характерны для емкостей подобного рода, предназначенных для напитков, маркировка подобным обозначением таких товаров как «составы для изготовления газированной воды; составы для изготовления ликеров; составы для изготовления напитков; экстракты фруктовые безалкогольные; экстракты хмелевые для изготовления пива; эссенции для изготовления напитков; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые» способна ввести потребителя в заблуждение относительно товара.

В Роспатент 14.10.2019 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

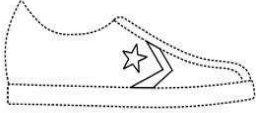
- заявленное обозначение является позиционным обозначением и включает в себя определенное расположение охраноспособной комбинации изобразительного и

словесного элементов (цифры «1978»), а также изображенный пунктиром контур товара, используемый в технических, демонстрационных целях;

- схематичное изображение упаковки (банки), выполненное пунктиром и серым цветом, было заявлено в качестве неохраняемого элемента и включено в композицию обозначения исключительно с целью демонстрации расположения комбинации элементов, в отношении которой испрашивается правовая охрана;

- в описании обозначения однозначно указывается конкретная позиция элементов, в отношении которых испрашивается правовая охрана;

- в настоящее время практика регистрации позиционных товарных знаков с предоставлением правовой охраны включенному изобразительному (словесному) элементу и его расположению на товаре является допустимой и распространенной:

например,  свидетельство № 432524, приоритет от 07.05.2009;



свидетельство № 430200, приоритет от 11.03.2009;



№ 486852, приоритет от 27.04.2011;

свидетельство

- для установления факта охраноспособности обозначения, в том числе для проверки на соответствие требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса, необходимо принять во внимание непосредственно элементы (комбинацию элементов), в отношении которых заявителем испрашивается правовая охрана, а также обстоятельства использования таких элементов (комбинации);

- в силу характерных особенностей позиционных товарных знаков правовая охрана распространяется на: оригинальные элементы обозначения (оригинальную комбинацию этих элементов); на расположение этих элементов на неохраняемом изображении товара, границы которого выполнены пунктиром;

- подобное дизайнерское решение в виде заявленного обозначения отсутствует на рынке и не используется другими производителями, и было впервые представлено на рынке в отношении соответствующих товаров;

- заявитель настаивает на необходимости анализа значительной части обозначения как совокупности следующих элементов, в отношении которых испрашивается правовая охрана: изобразительный элемент, представляющий собой широкую полосу большого размера, выполненную градиентом от серо-желтого к желтому, затем снова к серо-желтому, желтому и серо-желтому по направлению слева направо и оригинальное расположение комбинации изобразительного элемента и оригинально выполненного сочетания цифр «1978» на упаковке товара (банке). Совокупность указанных элементов образует комбинацию, обладающую различительной способностью, которая может быть зарегистрирована в качестве товарного знака;
- заявителем представлены документы, доказывающие усиление различительной способности заявленного обозначения, а также доказательства использования актуальной упаковки пива «Жигулевское 1978»;
- заявленное обозначение не является характерным для товаров иных производителей, в том числе пива, а представляет собой оригинальное дизайнерское решение заявителя;
- заявителем приведены выдержки из законодательства, судебной практики (№ СИП-282/2017, № СИП – 746/2017 и т.п.);
- применение экспертизой пункт 3 статьи 1483 Кодекса на предмет оценки угрозы введения потребителей в заблуждение противоречит назначению позиционного товарного знака и практике регистрации таких товарных знаков;
- товары, в отношении которых экспертизой указано на введение потребителей в заблуждение, являются однородными с товарами, в отношении которых данное основание не применялось;
- соответствующая форма упаковки товара является традиционной в силу регулярного использования различными производителями жестяных банок для упаковки экстрактов, составов. Таким образом, в сознании потребителей сложилась действительная, а не ложная ассоциация жестяной банки и ее содержимого – экстракта или состава для приготовления того или иного напитка.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 14.06.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2018700945 в отношении всех товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне.

В подтверждение изложенных доводов заявитель с возражением и на этапе экспертизы представил следующие материалы:

- публикации о награждении пива «Жигулевское 1978» премией «Товар года 2017» за уникальный дизайн и упаковку в категории «Пиво» - [1];
- публикации видео- и фотоматериала о рекламной кампании пива «Жигулевское 1978» на видеохостинге «Youtube» - [2];
- результаты анализа использования заявленного расположения желтого цвета в оформлении продукции конкурентов заявителя - [3];
- информация о заявителе - [4];
- копии договоров, товарно-транспортных накладных, подтверждающих отгрузки - [5];
- справка об объемах производства и отгрузок - [6];
- справка об объемах затрат на продвижение - [7];
- выписка из реестра алкогольной продукции Росалкогольрегулирования - [8];
- информация о ГОСТ 1978 года «Пиво. Общие технические условия» - [9];
- сведения о вхождении заявителя в группу компаний «Хейнекен» - [10].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, поступившего 14.10.2019, коллегия установила следующее.

С учетом даты поступления (16.01.2018) заявки № 2018700945 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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 Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается 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, 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 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры; реалистические или схематические изображения товаров; сведения, характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.


Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены 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.

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.

В соответствии с пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что 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.



На регистрацию в качестве товарного знака заявлено обозначение , в виде изображения упаковки (банки), в середине которой наискось выполнен цифровой элемент «1978». Нижняя часть от верхней части банки разделяется горизонтальной полосой. Правовая охрана знаку испрашивается в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне, в цветовом сочетании: «серо-желтый, желтый, черный, светло-коричневый, серый».

Анализ заявленного обозначения на соответствии требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

При оценке заявленного обозначения на предмет его соответствия требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса экспертиза исходила из того, что на регистрацию заявлено реалистичное изображение банки, все элементы которой характерны для емкостей подобного рода и предназначены для напитков. Маркировка подобным обозначением таких товаров как «составы для изготовления газированной воды; составы для изготовления ликеров; составы для изготовления напитков; экстракты фруктовые безалкогольные; экстракты хмелевые для изготовления пива; эссенции для изготовления напитков; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые» способно ввести потребителя в заблуждение относительно товара. Вместе с тем, заявленное



обозначение каких-либо недостоверных ассоциаций в отношении заявленных товаров 32, 33 классов МКТУ, либо их упаковки (емкости), в которой осуществляется реализация, не вызывает. Таким образом, коллегия не усматривает противоречия заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

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

В заключении по результатам экспертизы указано, что на регистрацию заявлено реалистичное изображение банки и правовая охрана испрашивается в отношении двух полос жёлтого и серого цветов (простых фигур) и линии, их разделяющей, то есть элементов, не обладающих различительной способностью. Заявитель в материалах заявки, возражения указывает, что на регистрацию в качестве товарного знака заявлено позиционное обозначение. При этом неохраняемыми элементами являются схематичное изображение упаковки (банки), выполненное пунктиром и серым цветом, а также сочетание цифр «1978». Заявитель претендует на охрану совокупности следующих элементов: изобразительный элемент, представляющий собой широкую полосу большого размера, выполненную градиентом от серо-желтого к желтому, затем снова к серо-желтому, желтому и серо-желтому по направлению слева направо; оригинальное расположение комбинации изобразительного элемента; оригинально выполненное сочетание цифр «1978» на упаковке товара (банке). Как считает заявитель, совокупность указанных элементов образует комбинацию, обладающую различительной способностью.

При испрашивании правовой охраны позиционному товарному знаку в изображении заявляемого обозначения показывается расположение товарного знака на товаре, для которого предполагается товарный знак зарегистрировать. Схематическое изображение товара в таком случае относится к неохраняемым элементам товарного знака.

Изобразительный элемент, выполненный в виде желто-серых оттенков на упаковке, представляет собой сочетание простых цветов, в связи с чем, не обладает различительной способностью и не может индивидуализировать товары 32, 33 классов

МКТУ заявителя. Что касается расположения цифрового элемента «1978» в центре упаковки товара, то следует отметить следующее. В данном случае пространственное расположение цифр на товаре не может индивидуализировать товар, поскольку сам товарный знак, местоположение которого испрашивается на товаре, не представлен.

С учетом изложенного, заявленное обозначение не обладает набором признаков, необходимых и достаточных для запоминания его потребителями как обозначения, отличающего товары заявителя от аналогичных товаров иных лиц, и, следовательно, не обладает различительной способностью.

Анализ материалов [1-10], представленных заявителем, которые, по его мнению, подтверждают приобретенную различительную способность заявленного обозначения, показал, что они не позволяют прийти к выводу о приобретении различительной способности заявленного обозначения в отношении всех товаров 32, 33 класса МКТУ. Так, документы [3] касаются использования желтого цвета в оформлении этикеток продукции различных компаний по производству пива. Документы [4], [10] касаются информации о деятельности и продукции заявителя, его товарных знаках, объемам реализации продукции по годам, а также концерне «Heineken». Копии договоров, товарно-транспортных накладных, подтверждающих отгрузки [5] упомянуты в качестве приложения к ответу на уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства, однако, по факту данных документов представлено не было. Справка об объемах производства и отгрузок [6] и справка об объемах затрат на продвижение [7], выписка из реестра алкогольной продукции «Росалкогольрегулирования» [8] касаются пива «жигулевское 1978», в то время как заявленное обозначение каких-либо словесных элементов не содержит. ГОСТ 3473-78 [9] представляет собой техническую документацию и сам по себе не может свидетельствовать об использовании какого-либо обозначения. Публикации [1,2] касаются пива «Жигулевское 1978», розлив которого осуществлялся в большие бутылки с желтыми этикетками и жестяные банки в сине-желтом цветовом сочетании. На регистрацию в качестве товарного знака заявлено другое обозначение, в другом цветовом сочетании.

В отношении довода заявителя касающегося того, что в заявленном позиционном обозначении расположение элементов, подлежащих охране, является уникальным, позволяющим отличать товары заявителя от аналогичных товаров иных лиц, следует отметить, что заявленное позиционное обозначение, как было указано выше, не обладает набором признаков, необходимых и достаточных для запоминания его потребителями и способно воспринимается как средство индивидуализации товаров заявителя. Кроме того, у коллегии нет оснований считать, что заявленное обозначение состоит из элементов, образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

В отношении довода экспертизы, что сочетание желтого и серого цветов не обладает различительной способностью, используется и другими производителями однородных товаров: «Суздальская Пивоваренная Компания», «САН ИнБев», коллегия отмечает следующее. Анализ сайтов, указанных в заключении по результатам экспертизы (<http://yuzberg.com/helles/>, <http://www.suninbev.ru/brands/international/hoegarden>; <http://www.suninbev.ru/brands/national/tinkoff>), показал, что использование разными лицами желтого фона в составе этикеток для пива не приводит к утрате различительной способности заявленного обозначения, цветовое сочетание которого, помимо желтого цвета, включает другие цвета и оттенки.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия приходит к выводу, что заявленное обозначение состоит их неохранных элементов, в связи с чем, не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса и, следовательно, решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018700945 следует признать правомерным.

Доводы особого мнения, поступившего 06.12.2019, по своей сути повторяют доводы возражения, оценка которых дана выше.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.10.2019, оставить в силе решение Роспатента от 14.06.2019.**