


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 22.12.2017, поданное МакКормик Польша С.А., Польша (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1083072, при этом установлено следующее.




Оспариваемый объемный знак «» с приоритетом от 03.02.2011 был произведен Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности за №1083072 в отношении товаров и услуг 29, 30, 35 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, на имя компании «Kotányi GmbH», Австрия (далее – правообладатель).

В поступившем 22.12.2017 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (далее - ФИПС) возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1083072 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- в качестве заинтересованности в подаче возражения представлена следующая информация:

1) лицу, подавшее возражение, осуществляет деятельность по производству приправ, специй, соусов;

2) лицу, подавшему возражение, принадлежит товарный знак «» по свидетельству №294060 с приоритетом от 20.07.2004 для товаров 29, 30, 31 классов МКТУ;

3) дочернее предприятие лица, подавшего возражение, ООО «Камис Приправы» предлагает потребителям специй, пряности, приправы, маринады, горчицу под обозначением «Камис»;

4) на имя лица, подавшего возражение, были поданы заявки №№2016737791,



2016737794 на товарные знаки «», «» в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ;

5) правообладателем оспариваемого знака были направлены обращения по вышеуказанным заявкам с просьбой не регистрировать товарные знаки, а также был подан иск к лицу, подавшему возражение, о нарушении исключительных прав на знак по международной регистрации №1083072;

- оспариваемый знак представляет собой форму объемного обозначения (упаковки), которое не обладает набором признаков, необходимых и достаточных для запоминания ее потребителями как элемента, отличающего товары правообладателя от аналогичных товаров иных лиц;

- функциональное назначение формы объемного рассматриваемого знака является перемалывание специй, поскольку в крышке находится механизм известный как «мельница»;

- знак по международной регистрации №1083072 состоит только их элемента, представляющего собой форму утилитарной упаковки товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством (жидкие, сыпучие) либо назначением товаров (придание вкуса продуктам питания посредством размельчения «мельницей» и высыпания специй, приправ, содержащихся в

контейнере при приготовлении и/или употреблении пищи, обеспечивая удобство повседневного использования);

- лицо, подавшее возражение, ссылается на судебное решение (№СИП-338/2017 от 18.09.2017), практику рассмотрения дел в Палате по патентным спорам и на стадии экспертизы ФИПС (в частности, по заявкам №2013730849, 2014733592), где правовая охрана в качестве товарного знака не предоставляется обозначениям, представляющим собой форму товара, которая определяется его свойством/назначением;

- в приложенном к возражению исследовании проводится ретроспективный обзор различных вариантов исполнения мельниц для специй и делается вывод о том, что форма оспариваемого знака определяется его свойством/назначением и во многом повторяет функциональную форму для хранения и перемалывания специй, приправ, разработанную в середине столетия;

- лицо, подавшее возражение, отмечает, что ни один из производителей специй не использует для реализации товара объемный контейнер без соответствующей этикетки, что подтверждает мнение о не способности контейнера, форма которого обусловлена главным образом функциональностью, выполнять индивидуализирующую функцию товарного знака.

На основании изложенного, лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1083072 в отношении части товаров 29 класса МКТУ «овощи и фрукты сушеные и подвергнутые тепловой обработке, клюквенный соус, яблочный соус», товаров 30 класса МКТУ «соль, горчица, приправы, пряности, специи», услуг 35 класса МКТУ «услуги розничной продажи продовольственных товаров и продуктов питания класса люкс, в частности, специй, пряностей».

В качестве обоснования изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- сведения о знаке по международной регистрации №1083072 (1);

- распечатка товарного знака «» по свидетельству №294060 (2);

- сведения из ЕГРЮЛ ООО «КАМИС-ПРИПРАВЫ» (3);
- распечатки из сети Интернет о продукции «КАМИС» (4);
- товарные знаки по заявкам №№2016737791, 2016737794 (5);
- обращения компании «Kotányi GmbH» по заявкам №№2016737791, 2016737794 (6);
- Определение Арбитражного суда города Москвы (7);
- распечатки из сети Интернет о продукции «Kotányi» (8);
- копии решений Роспатента и уведомлений по заявкам №№2016737791, 2016737794 (9);
- решение Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-338/2017 от 18.09.2017 по заявке №2014736242 (10);
- исследование международной ассоциации «Союз дизайнеров» от 11.09.2017 (11);
- рецензия на заключение №94-2018 от 13.03.2018 (12);
- экспертное заключение, выполненное Федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Национальный исследовательский университет высшая школа экономики» (13);
- пояснения от 04.04.2018 на замечания по заключению (11) (14).

Правообладатель оспариваемого знака, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- описание оспариваемого знака, приведенное в возражении, равно как и само изображение рассматриваемого знака, не указывают на конкретный вид товаров, для которого предназначена емкость, на вид материала, из которого изготовлена емкость, на то, что емкость содержит какой-либо механизм, является мельницей, на удобство и легкость ее использования, а также на то, что части емкости являются подвижными/вращающимися;
- в отзыве подробно опровергаются доводы, приведенные лицом, его подавшим, относящиеся к невозможности сделать вывод о наличии большинства функциональных и конструктивных признаков в рассматриваемом знаке, а также

отсутствии в возращении полного анализа формы обозначения и функциональности отдельных ее элементов;

- представленное исследование содержит ряд существенных недостатков (например, присутствующие в исследовании изображения относятся не мельницам для специй, а представляют собой кофемолки и измельчители для орехов и т.д.), выводы, сделанные в нем, не подтверждают отсутствие у знака по международной регистрации №1083072 различительной способности;

- форма рассматриваемого знака не является традиционной и безальтернативной, поскольку существует большое количество альтернативных вариантов выполнения мельниц для специй, где самыми распространенными формами мельниц стали цилиндрические мельницы;

- правообладатель отмечает, что объемное обозначение представляет собой оригинальную форму емкости, приводит ряд отличительных особенностей, которые четко различимы и не обусловлены исключительно функциональным назначением, позволяющие отличать ее от иных используемых на российском рынке до даты приоритета знака (03.02.2011) емкостей для специй;

- доказательства, представленные лицом, подавшим возражение, относятся к товару 30 класса МКТУ «специи», следовательно, не могут распространяться на все остальные товары и услуги, в отношении которых подано возражение;

- довод лица, подавшего возражение, о том, что форма рассматриваемого обозначения обусловлена главным образом функциональностью и не способна выполнять индивидуализирующую функцию товарного знака, не подтвержден документально;

- напротив, правообладатель представляет социологический опрос, согласно которому объемный товарный знак по международной регистрации №1083072 обладал различительной способностью на дату приоритета и приобрел дополнительную различительную способность в результате интенсивного использования на дату подачи возражения;

- примеры лица, подавшего возражение, на практику принятых решений по рассмотрению аналогичных дел, не могут быть приняты во внимание;

- существует множество регистраций объемных обозначений, представляющих собой форму товара, например, лицу, подавшему возражение, и родственным ей компаниям, принадлежат товарные знаки по международным регистрациям №№654840, 757088, по свидетельствам №№311359, 384189, 377206, зарегистрированные в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ;

- правообладатель знака по международной регистрации №1083072 является лидером рынка специй и приправ, как в мире, так и в Российской Федерации;

- представленные документы свидетельствуют о длительном и интенсивном использовании обозначения на территории Российской Федерации до даты подачи возражения и приобретении им дополнительной различительной способности в результате использования;

- правовая охрана международной регистрации №1083072 предоставлена в 32 странах мира, ни в одной из этих стран не подавалось возражений третьими лицами, и она не была оспорена.

К отзыву правообладателем были представлены следующие материалы:

- сведения из сети Интернет (15);
- экспертное заключение Союза дизайнеров России (16);
- решение Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-325/2017 от 11.10.2017 (17);
- заключение специалистов по результатам сравнительного анализа дизайна объемного товарного знака по международной регистрации №1083072 (18);
- заключение №94-2018 от 13.03.2018 и пояснительная записка к CD-диску (19);
- заключение №93-2018 от 13.03.2018 (20);
- аффидевит (21);
- таможенные декларации (22);
- договоры, товарные накладные (23);
- письма (24).

Впоследствии правообладателем оспариваемой регистрации были даны письменные пояснения на доводы лица, подавшего возражение, и приложены

документы (рецензия на заключение специалистов по результатам сравнительного анализа дизайна объемного товарного знака по международной регистрации №1083072, рецензия на экспертное заключение «Сопоставительный анализ дизайна двух серий упаковок с целью выявления возможного сходства их объемно-пластического решения»).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета (03.02.2011) знака по международной регистрации №1083072 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

В соответствии с требованиями пункта 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.

Согласно абзацу 6 пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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.



Согласно абзацу 7 пункта 1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Относительно заинтересованности лица, подавшего возражение, коллегия отмечает следующее.

Согласно представленным документам (2) лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака «  » по свидетельству №294060 с приоритетом от 20.07.2004, зарегистрированного в отношении товаров 29, 30, 31 классов МКТУ.

На имя лица, подавшего возражение, были поданы заявки №№2016737791,



2016737794 на регистрацию объемных товарных знаков «  » «  », правовая охрана которым испрашивается в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ, по которым правообладателем оспариваемой регистрации направлены в ФИПС обращения с просьбой не предоставлять правовую охрану данным обозначениям (5, 6).

Лицо, подавшее возражение, осуществляет деятельность, связанную с введением в гражданский оборот товаров «приправы, специи, соусы» и посредством

дочернего предприятие ООО «Камис Приправы» предлагает потребителям данную продукцию под обозначением «Камис» (3, 4).


Кроме того, между ООО «Камис Приправы» и правообладателем оспариваемого знака ведется судебный спор о нарушении исключительных прав на знак по международной регистрации №1083072 (7).

Изложенное позволяет коллегии считать лицо, подавшее возражение, заинтересованным в его подаче, согласно требованиям пункта 2 статьи 1513 Кодекса.

Заинтересованность лица, подавшего возражение, правообладателем не оспаривается.

Оспариваемый знак по международной регистрации №1083072 представляет



собой объемное обозначение «», выполненное в виде прозрачной емкости с крышкой. Верхняя часть емкости выполнена в виде цилиндра, нижняя часть в виде усеченного снизу шара. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров и услуг 29, 30, 35 классов МКТУ.

Относительно доводов лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого знака в отношении товаров 29 класса МКТУ «овощи и фрукты сушеные и подвергнутые тепловой обработке, клюквенный соус, яблочный соус», товаров 30 класса МКТУ «соль, горчица, приправы, пряности, специи», услуг 35 класса МКТУ «услуги розничной продажи продовольственных товаров и продуктов питания класса люкс, в частности, специй, пряностей» требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

При оценке объемных обозначений на предмет их различительной способности основным является вопрос о том, в результате чего возникла форма обозначения – обусловлена ли она только функциональным назначением или является также следствием оригинального исполнения, придающего обозначению индивидуализирующую способность.

В возражении лицом, его подавшим, документально не доказано, что оспариваемое объемное обозначение представляет собой изделие (емкость)

традиционной, безальтернативной формы, обусловленной исключительно выполняемым ею функционалом в отношении вышеуказанных товаров и услуг.

Из приведенного лицом, подавшим возражение, описания оспариваемого знака не представляется возможным сделать вывод о том, что форма оспариваемого объемного знака не обладает набором признаков, необходимых и достаточных для запоминания ее потребителями как элемента, отличающего товары (услуги) правообладателя от аналогичных товаров (услуг) иных лиц.

Кроме того, в возражении указывается на использование аналогичных емкостей различными производителями (иными словами традиционность, общеупотребимость). Однако, документов о том, что до даты приоритета оспариваемого знака по международной регистрации №1083072 какими-либо производителями выпускалась подобного рода продукция (в виде формы объемного обозначения) для товаров «специи» лицом, подавшим возражение, не представлено. В этой связи коллегия приходит к выводу о том, что объемное обозначение, представляет собой упаковку товара, которая обусловлена оригинальностью ее формы, не используемой кем-либо до даты приоритета рассматриваемой регистрации для определенных товаров (услуг).

Относительно функциональности оспариваемого объемного знака лицом, подавшим возражение, было представлено исследование (11).

Часть ссылок в данном исследовании либо не датированы, либо датированы намного позднее даты приоритета спорного товарного знака, не обладают признаками ретроспективности, в связи с чем не могут свидетельствовать об использовании такой (или схожей) упаковки различными производителями на дату приоритета товарного знака. Остальная часть ссылок относится к территории иностранных государств. Изображения, приведенные в исследовании, относятся к кофемолкам и измельчителям для орехов, следовательно, не имеют отношения к мельницам для специй, а представляют собой абсолютно иные формы товаров.

Примеры лица, подавшего возражение, практики принятых решений по рассмотрению дел (9, 10), не могут быть приняты во внимание при вынесении решения по настоящему возражению, поскольку относятся к иным хозяйствующим субъектам, по иным обозначениям.

Таким образом, представленные лицом, подавшим возражение, документы не свидетельствуют о традиционном, безальтернативном и исключительно функциональном характере оспариваемого объемного обозначения.

Коллегией также принята во внимание аналогичная позиция, занимаемая Судом по интеллектуальным правам по делу №СИП-325/2017 от 11.10.2017, в рамках рассмотрения которого была дана оценка правовой охраны международной регистрации №1083072 по спору между теми же сторонами (17).

Дополнительно правообладателем были представлены сведения (21-24), согласно которым оспариваемый товарный знак в результате его продолжительного и интенсивного использования на территории Российской Федерации приобрел различительную способность, широкую известность и узнаваемость среди российских потребителей.

Так, компания «Kotányi GmbH» является одной из самых известных производителей и продавцов специй и приправ в мире и в России, доля рынка товаров (специй и приправ) в России составляет 48%, доля рынка мельниц составляет 50% в стоимостном выражении, история компании насчитывает более 135 лет, правовая охрана спорному объемному обозначению предоставлена в 32 странах мира и ранее не оспаривалась ни в одной из них.

Принимая во внимание вышесказанное, основания для вывода о том, что правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1083072 не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, отсутствуют.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.12.2017, оставить в силе правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1083072.