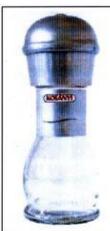


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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 20.02.2018, поданное МакКормик Польша С.А., Польша (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 844345, при этом установлено следующее.



Оспариваемый комбинированный знак «» с конвенционным приоритетом от 27.02.2004 был зарегистрирован Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности за №844345 в отношении товаров и услуг 29, 30, 35 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, на имя компании «Kotányi GmbH», Австрия (далее – правообладатель).

В поступившем 20.02.2018 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 844345 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

- в качестве заинтересованности в подаче возражения представлена следующая информация:

1) лицо, 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 специи, 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 №844345;

- форма упаковки, изображенная на реалистичной фотографии оспариваемого знака, не обладает набором признаков, необходимых и достаточных для запоминания ее потребителями как элемента, отличающего товары правообладателя от аналогичных товаров иных лиц;

- присутствующая на форме упаковки комбинированного знака этикетка содержит словесный элемент «КОТАНЫІ», по которому потребитель может идентифицировать товар;

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

- знак по международной регистрации №844345 представляет собой форму утилитарной упаковки товаров, которая определяется исключительно или главным

образом свойством (жидкие, сыпучие) либо назначением товаров (придание вкуса продуктам питания посредством размельчения «мельницай» 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 «мельницы для специй» 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 неспособности 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 №844345 в отношении части товаров 29 класса МКТУ «овощи и фрукты сушеные и подвергнутые тепловой обработке», товаров 30 класса МКТУ «соль, горчица, соусы (приправы) и пряности, специи, не включая продукты со сладкой основой», услуг 35 класса МКТУ «сбор для третьих лиц продовольственных товаров и продуктов питания класса люкс, в особенности, специй, пряностей, и размещение товаров для удобства изучения и приобретения потребителями, а также менеджмент в сфере

бизнеса и административная деятельность в сфере бизнеса в отношении вышеуказанных товаров».

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

- сведения о знаке по международной регистрации №844345 (1);
- распечатка товарного знака «» по свидетельству №294060 (2);
- сведения из ЕГРЮЛ ООО «КАМИС-ПРИПРАВЫ» (3);
- распечатки из сети Интернет о продукции «KAMIS» (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:

- изображение оспариваемого знака не указывает 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 отсутствию в возражении полного анализа формы обозначения и функциональности отдельных ее элементов;

- представленное исследование содержит ряд существенных недостатков (например, присутствующие в исследовании изображения относятся не к 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 №844345 различительной способности;

- форма емкости 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 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 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 товарный знак по международной регистрации №844345 обладал

различительной способностью на дату приоритета и приобрел дополнительную различительную способность в результате интенсивного использования на дату подачи возражения;

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

- существует множество регистраций 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 №844345 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 №844345 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-324/2017 от 08.02.2018 (17);
- заключение специалистов по результатам сравнительного анализа дизайна объемного товарного знака по международной регистрации №1083072 (18);
- заключение №94-2018 от 13.03.2018 и пояснительные записки к заключению (19);
- аффидевит (20);
- таможенные декларации (21);

- договоры, товарные накладные (22);
- письма (23).

Впоследствии правообладателем оспариваемой регистрации были даны письменные пояснения на доводы лица, подавшего возражение, и приложены документы (рецензии на экспертные заключения).

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

С учетом конвенционного приоритета (27.02.2004) знака по международной регистрации №844345 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Кодекс, Закон Российской Федерации от 23.09.1992г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее — 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 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.

Согласно положениям пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

В соответствии с пунктом 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров.

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

Положения, предусмотренные пунктом 2.3.1 Правил, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования для конкретных товаров.

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 существует судебный спор о нарушении исключительных прав на знак по международной регистрации №844345 (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 №844345 представляет



собой комбинированное обозначение «», включающее в свой состав изображение в виде прозрачной емкости с крышкой и этикеткой, расположенной на верхней части емкости, на которой размещен словесный элемент «KOTANYI», выполненный заглавными буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом. Изображение емкости включает верхнюю часть в виде цилиндра и нижнюю 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», товаров 30 класса МКТУ «соль, горчица, соусы (приправы) и пряности, специи, не включая продукты со сладкой основой», услуг 35 класса МКТУ «сбор для третьих лиц продовольственных товаров и продуктов питания класса люкс, в особенности, специй, пряностей, и размещение товаров для удобства изучения и приобретения потребителями, а также менеджмент в сфере бизнеса и административная деятельность в сфере бизнеса в отношении вышеуказанных товаров» требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

В возражении лицом, его подавшим, документально не доказано, что форма изображенной емкости в оспариваемом обозначении обусловлена исключительно функциональным назначением вышеуказанных товаров и услуг.

Из приведенного лицом, подавшим возражение, описания оспариваемого знака не представляется возможным сделать вывод о том, что форма емкости 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 №844345 какими-либо производителями выпускалась подобного рода продукция для товаров «специи» лицом, подавшим возражение, не представлено. В этой связи коллегия приходит к выводу о том, что комбинированное обозначение включает в свой состав изображение стеклянной емкости оригинальной формы, не используемой кем-либо до даты приоритета рассматриваемой регистрации для определенных товаров (услуг).

Относительно функциональности оспариваемого 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 отношение 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 вынесения

решения по настоящему возражению, поскольку относятся к иным хозяйствующим субъектам, по иным обозначениям.

Таким образом, представленные лицом, подавшим возражение, документы не свидетельствуют о том, что присутствующая в составе комбинированного обозначения емкость является традиционной, безальтернативной и носит исключительно функциональный характер.

Коллегией также принята во внимание аналогичная позиция, занимаемая Судом по интеллектуальным правам по делу №СИП-324/2017 от 08.02.2018, в рамках рассмотрения которого была дана оценка правовой охраны международной регистрации №844345 по спору между теми же сторонами (17).

Дополнительно правообладателем были представлены сведения (21-23), 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 №844345 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 20.02.2018, оставить в силе правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 844345.