

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 25.12.2017 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное ООО «Невская Косметика», Россия (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2015742516, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2015742516, поданной 24.12.2015, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в коричневом, белом, синем цветовом сочетании в отношении товаров 03 класса МКТУ «изделия для гигиенических целей, относящиеся к категории парфюмерно-косметических; препараты для полоскания рта, за исключением используемых в медицинских целях» и товаров 05 класса МКТУ «средства для ухода за полостью рта медицинские».



В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение .
В соответствии с описанием, приведенном в заявке, заявленное обозначение

представляет собой емкость для жидкости, в верхней части которой расположен фрагмент этикетки в форме горизонтально ориентированного прямоугольника со словесным элементом «ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА».

Роспатентом 01.09.2017 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2015742516 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 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение представляет собой трехмерный объект (емкость для жидкости), форма которого обусловлена его функциональным назначением. Словесный элемент «ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА», входящий в состав заявленного обозначения, является неохраняемым элементом.

Поскольку заявленное обозначение состоит только из неохраняемых элементов, оно не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

В заключении по результатам экспертизы также отмечено, что заявителем не было представлено материалов, доказывающих приобретение заявленным обозначением различительной способности в отношении каждой позиции, представленной в заявленном перечне товаров.

В Роспатент 25.12.2017 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель согласен с тем, что неохраняемыми элементами заявленного обозначения являются форма трехмерного объекта, заявленного на регистрацию, и словесный элемент «ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА». Вместе с тем, охраняемым элементом заявленного обозначения является цвет упаковки – изображение флакона коричневого цвета как основного идентификатора продукции заявителя. По мнению заявителя, используемый коричневый цвет в отношении товара «ополаскиватель для полости рта с корой дуба» является уникальным цветом, который используется заявителем в течение длительного времени;

- заявитель отмечает, что в том случае, если сам по себе цвет не может быть признан охраноспособным обозначением в силу отсутствия различительной способности, возможность регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака предусмотрена в пункте 1.1 статьи 1483 Кодекса, так как заявленное обозначение состоит из элементов, образующих композицию, обладающую различительной способностью;

- различительная способность заявленного обозначения обусловлена тем, что в настоящий момент заявитель является единственным производителем ополаскивателей для полости рта с использованием коры дуба в составе продукции, что и является причиной соответствующего коричневого цвета ополаскивателя;

- в данном случае именно коричневый цвет, а не этикетка выступает элементом, отличающим товар заявителя от всех иных товаров, представленных на рынке;

- несмотря на то, что словесный элемент «ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА» является неохранным, данный элемент придает различительную способность заявленному обозначению в целом, поскольку в его написании используется фирменный оригинальный шрифт, присущий продукции заявителя (линейки товаров «Новый Жемчуг»). Использование идентичного шрифта на всей линейке продукции позволяет потребителю идентифицировать производителя товара;

- учитывая, что «ополаскиватель для полости рта с корой дуба» является одним из товаров линейки «Новый Жемчуг», заявитель просит учесть широкую известность товаров бренда «Новый Жемчуг», которая подтверждается социологическим опросом;

- помимо того, что заявленное обозначение изначально обладает различительной способностью, оно также приобрело различительную способность в результате его длительного и интенсивного использования, что подтверждается представленными справками об объемах продаж, счетами-фактурами, товарными накладными, дипломами, сведениями из сети Интернет;

- заявитель ограничивает перечень товаров, в отношении которых испрашивается правовая охрана товарного знака по заявке №2015742513, следующими позициями товаров 03 класса МКТУ: «препараты для полоскания рта, за исключением используемых в медицинских целях».

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 01.09.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2015742516 в отношении уточненного перечня товаров 03 класса МКТУ (указанного выше).

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

1. Выписка из ЕГРЮЛ сведений об АО «Невская Косметика»;
2. Указ Николая I о создании «Санкт-Петербургского общества производства стеариновых свечей»;
3. Лицензионный договор о передаче прав на использование знаков для товаров и услуг от 02.01.2012, заключенный между ОАО «Невская Косметика» и ЧАО «Винницапобутхим»;
4. Распечатка статьи «Украина: рынок синтетических моющих средств, 2012г.»;
5. Справка о численности сотрудников ОАО «Невская Косметика»;
6. Сведения о наградах продукции заявителя;
7. Бриф на разработку упаковки, приложение к договору на оказание услуг между ОАО «Невская Косметика» и ООО «Коруна-консалтинг», акты выполненных работ, счета;
8. Отчет по результатам социологического опроса «Определение уровня известности товарного знака «Новый Жемчуг»;
9. Справка об объемах производства продукции серии «Новый Жемчуг» в 2000-2017 гг.;
10. Справка об объемах производства ополаскивателя для полости рта с корой дуба «Новый Жемчуг» в 2013-2017 гг.;
11. Товарные накладные, счета-фактуры на поставку товаров между ОАО «Невская Косметика» и региональными и федеральными розничными сетями и дистрибьютерами;
12. Дипломы качества продукции заявителя;

13. Рекламный каталог розничной сети «О`КЕЙ» за 2014 г.;
14. Дополнительное соглашение к договору с брендинговым агентством «Арт Бизнес Дизайн», акты выполненных работ, счет-фактуры на изготовление буклета об ополаскивателях и зубных пастах «Новый Жемчуг».

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (24.12.2015) поступления заявки №2015742516 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 неохраемые 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:

- 1) приобрели различительную способность в результате их использования;
- 2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих композицию, обладающую различительной способностью.

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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение , включающее изображение трехмерной формы емкости для жидкости, и словесный элемент «ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА», расположенный в верхней части изображения на фоне горизонтально ориентированного прямоугольника.

Правовая охрана знаку испрашивается в коричневом, белом, синем цветовом сочетании в отношении уточненного перечня товаров 03 класса МКТУ «препараты для полоскания рта, за исключением используемых в медицинских целях».

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

Заявленное обозначение включает изобразительный элемент в виде реалистического изображения емкости для жидкости, которая имеет тулово с углублением, предназначенным для этикетки, низкую горловину, оканчивающуюся венчиком. Данное изображение емкости не обладает набором признаков, необходимых и достаточных для запоминания ее потребителями как обозначения, отличающего товары заявителя от аналогичных товаров иных лиц, т.е. является вариантом традиционной формы упаковки для жидкости и, следовательно, не обладает различительной способностью.

Изобразительный элемент заявленного обозначения, выполненный в виде горизонтально ориентированного прямоугольника, представляет собой простую геометрическую фигуру, в связи с чем не обладает различительной способностью.

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА» с учетом семантики (ополаскиватель для полости рта – это жидкое вещество, которое держат во рту или промывают им рот посредством сокращения околоротовых мышц и/или движения головы, см <https://ru.wikipedia.org/>) в отношении уточненного перечня товаров 03 класса МКТУ характеризует товары, указывая на вид и назначение товаров, и следовательно не обладает различительной способностью.

При этом данный словесный элемент выполнен стандартным шрифтом, то есть отсутствует оригинальная шрифтовая графика и какие-либо оригинальные изобразительные приемы написания данного элемента.

В отношении довода заявителя касающегося того, что в написании словесного элемента «ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА» используется оригинальный шрифт, присущий линейке товаров заявителя «Новый Жемчуг», что позволяет потребителю идентифицировать производителя товара, коллегия отмечает следующее.

Из представленных вариантов линейки товаров заявителя (ополаскиватели для полости рта) [7] усматривается, что помимо данного словесного элемента маркировка товаров включает другие элементы, в частности товарный знак



заявителя по свидетельству №319921. Именно за счет этого элемента и осуществляется индивидуализация товаров, что подтверждается результатами исследования, проведенного ВЦИОМ в сентябре 2016 года [8].

Иных документов, подтверждающих вывод заявителя об оригинальности исполнения словесного элемента, представлено не было.

В целом заявитель выразил согласие с доводами экспертизы о неохраноспособности таких элементов заявленного обозначения как изображение формы трехмерного объекта и словесного элемента «ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА».

Вместе с тем, согласно доводам заявителя, охраняемым элементом заявленного обозначения является коричневый цвет емкости, который используется заявителем в отношении товара «ополаскиватель для полости рта с корой дуба» в течение длительного времени и в связи с этим является известным и уникальным цветом продукции заявителя.

В отношении указанного довода коллегия отмечает следующее.

Использование в цвете тех или иных элементов обозначения само по себе не способно осуществлять индивидуализирующую функцию обозначения в отношении товаров одного лица и может иметь вспомогательную функцию, следовательно, цвет как таковой не обладает различительной способностью.

Правовая охрана цветовых обозначений предоставляется, как правило, в случае если они приобрели различительность.

Анализ представленных заявителем материалов (1-14) показал, что они не позволяют прийти к выводу о приобретении различительной способности как коричневого цвета емкости в отношении товара «ополаскиватель для полости рта», так и заявленного комбинированного обозначения в целом, поскольку указанные



материалы касаются объемного обозначения, на котором очевидно

использование цвета упаковки в сочетании с другими элементами, в частности, с

товарными знаками заявителя **НОВЫЙ жемчуг** по свидетельству №319921 и



по свидетельству №214522, а также словесным элементом «с корой дуба» и изобразительными элементами в виде листьев, семян и коры дуба, за счет которых и осуществляется индивидуализация и запоминание товаров.

Каких либо материалов, в которых заявитель в рекламе товара «ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА» акцентировал бы внимание потребителя на коричневом цвете упаковки рекламируемого товара, вследствие чего, потребителем данный цвет воспринимался бы как обозначение, индивидуализирующее товары заявителя, представлено не было.

Заявителем также не были представлены материалы, свидетельствующие, что до даты (24.12.2015) подачи заявки коричневый цвет упаковки для товара «ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА» не использовался другими производителями.

Кроме того, коллегия считает необходимым отметить, что в данном случае в отношении товара «ополаскиватель для полости рта с корой дуба» коричневый цвет может ассоциироваться с цветом сырья (коры дуба), из которого изготовлен товар, в связи с чем может выступать как описательный элемент.

С учетом изложенного не может быть признан убедительным довод заявителя относительно того, что коричневый цвет, до даты подачи заявки, используемый в отношении «ополаскиватель для полости рта», является оригинальным цветом, используемым только заявителем.

В возражении заявитель также отмечает, что возможность регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака предусмотрена в пункте 1.1 статьи 1483 Кодекса, так как, по мнению заявителя, заявленное обозначение состоит из неохранных элементов, образующих композицию, обладающую различительной способностью.

Следует отметить, что композиция – это совокупность элементов, объединенных какой-либо связью, которая приводит к появлению новых интегративных свойств, не присущих этим элементам в их разобщенности.

В заявленном обозначении изображение емкости для жидкости (которая является традиционной) со словесным элементом «ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА», расположенным на горизонтально ориентированном прямоугольнике (такое расположение является обычным атрибутом любой емкости для жидкости), не создает запоминающуюся графическую композицию, имеющую оригинальный художественный замысел, в связи с чем заявленная композиция не приводит к появлению новых интегративных свойств и, следовательно, нет оригинальности композиции.

С учетом изложенного к заявленному обозначению не может быть применены положения подпункта 2 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия приходит к выводу, что заявленное обозначение состоит из неохраняемых 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 №2015742516 следует признать правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.12.2017, оставить в силе решение Роспатента от 01.09.2017.