


## **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 01.08.2019 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018700940, при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2018700940, поданной 16.01.2018, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне, в цветовом сочетании: «серо-желтый, желтый, синий, серый».

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



заявляется позиционный товарный знак , представляющий собой оригинальное расположение комбинации изобразительных элементов на упаковке

товара (банке). Комбинация изобразительных элементов, оригинальное расположение которой заявляется на регистрацию в качестве позиционного товарного знака, представляет собой две полосы разного размера, выполненные разными цветами. Полоса бóльшего размера выполнена градиентом от серо-желтого к желтому, затем снова к серо-желтому, желтому и серо-желтому по направлению слева направо. Полоса меньшего размера выполнена синим цветом. Комбинация располагается на бóльшей части боковой стороны упаковки товара; полоса бóльшего размера ориентирована горизонтально, располагается в верхней части боковой стороны упаковки и занимает около 3/4 боковой стороны, полоса меньшего размера ориентирована горизонтально, располагается в нижней части боковой стороны упаковки и занимает около 1/4 боковой стороны; между двумя полосами образуется зазор небольшого размера. 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 и предметом охраны».

Роспатентом 30.04.2019 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018700940 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.

- правовая охрана испрашивается в отношении двух полос жёлтого и синего цветов (простых фигур) и линии, их разделяющей, то есть элементов, не обладающих различительной способностью;
- в отношении использованного желтого и синего цветов экспертиза отмечает, что цвет - это характеристика определенного объекта, а не сам объект, он используется для исполнения знака в избранном цветовом сочетании, которое учитывается при экспертизе знака 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;

- сочетание желтого и синего цветов не обладает различительной способностью, используется и другими производителями однородных товаров, например, РПК «Хмелёфф» (см. <http://www.hmeleff.com/catalog/item-3>), «Гамбринус» (см. [http://www.gambrinus-izh.ru/catalog/pivo/zhigulenok\\_svetloe\\_pasterizovannoe/](http://www.gambrinus-izh.ru/catalog/pivo/zhigulenok_svetloe_pasterizovannoe/)) и др.;

- 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 01.08.2019 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение является узнаваемым, его различительная способность применительно к заявленным товарам обеспечивается за счет особенностей композиционного расположения элементов, которые не обладают различительной способностью сами по себе, но в совокупности образуют охраноспособное обозначение (подп. 2 п. 1 ст. 1483 Кодекса). Заявленное обозначение представляет собой цветное и композиционное решение для дизайна емкости, характеризующееся рядом особенностей: диспропорциональное распределение цветовых зон в оформлении дизайна, последовательность расположения цветов - от желтого сверху к синему снизу, наличие разделяющей линии белого цвета, позволяющей акцентировать внимание на диспропорциональном распределении цветовых зон и их последовательности. Указанный вывод усиливается за счет

длительного и интенсивного использования заявленного обозначения на рынке заявителем.


- представленные заявителем материалы относятся к заявленному обозначению, несмотря на отсутствие отдельных изобразительных и словесных элементов в его составе;

- в объем правовой охраны заявленного обозначения как позиционного товарного знака входит именно последовательное расположение цветовых зон разного размера на определенном виде упаковки;

- само по себе заявленное позиционное обозначение четко отражает: разный размер, разную последовательность цветовых зон, их расположение на определенном виде упаковки;

- заявленное обозначение представляет собой основные элементы оформления



упаковки продукции, производимой заявителем: , при этом конкуренты не используют аналогичное цветовое оформление;

- подобное оформление не используется другими участниками рынка - производителями пивоваренной и алкогольной продукции на дату приоритета, что свидетельствует о различительной способности заявленного обозначения в отношении товаров заявителя, поскольку используется только им;

- традиционно при оформлении дизайна пива «Жигулевское» другими производителями основным цветом оформления, занимающим от 70 до 90 процентов общей поверхности, является желтый цвет, тогда как различными оттенками синего цвета выполняются лишь отдельные элементы дизайна на желтом фоне (например, производители «Хмелефф», «Гамбринус»);

- заявитель осуществляет рекламную кампанию, является крупнейшей пивоваренной компанией в России и объединяет 8 производственных площадок в разных регионах страны (Санкт-Петербург, Калининград, Нижний Новгород, Екатеринбург, Новосибирск, Хабаровск). Заявитель отгружает произведенное пиво, в дизайне

которого используется заявленное обозначение, в адрес крупных федеральных и региональных сетей;

- заявителем приведена судебная практика (например, СИП-619/2018), в соответствии с которой: «обозначение, представляющее собой стандартную форму товара или его упаковки (контейнера), может быть зарегистрировано как объемный товарный знак с исключением из правовой охраны формы такой упаковки, если на знаке имеются охраноспособные словесные, изобразительные элементы или их композиция, доминирующие над формой товара в силу пространственного расположения»;

- заявленное обозначение не будет вводить в заблуждение потребителей относительно составов для изготовления напитков, экстрактов и эссенций. Различные составы для изготовления напитков, экстракты и эссенции традиционно также реализуются в емкостях подобной формы, поскольку позволяют с помощью формы упаковки продемонстрировать, что это экстракты или составы, предназначенные именно для изготовления напитков;

- заявителем приведены сведения и фотографии о традиционности использования похожей формы емкостей упаковок экстрактов, эссенций и составов для изготовления напитков различными производителями;

- заявленное обозначение оригинально, обладает фантазийным характером и отличительными особенностями, выделяющими продукцию заявителя на рынке среди конкурентов.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 30.04.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2018700940 в отношении всех товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне.

В подтверждение изложенных доводов заявителем с возражением представлены следующие документы:

- результаты анализа использования желто-синего цветового сочетания в оформлении продукции конкурентов заявителя – [1];

- информация о заявителе – [2];

- выборка договоров и товарно-транспортных накладных, подтверждающих отгрузки – [3];
- справка об объемах производства и отгрузок – [4];
- справка об объемах затрат на продвижение – [5].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, поступившего 01.08.2019, коллегия установила следующее.

С учетом даты поступления (16.01.2018) заявки № 2018700940 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.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

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.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено позиционное обозначение



в виде изображения упаковки (банки), в середине которой выполнена полоса, разделяющая синий и желтый цвета банки. Правовая охрана знаку испрашивается в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне, в цветовом сочетании: «серо-желтый, желтый, синий, 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 соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.



Как справедливо отмечено в заключении по результатам экспертизы, заявленное позиционное обозначение в целом не обладает различительной способностью и состоит из двух полос желтого и синего цветов и линии, их разделяющей.

Заявитель в материалах заявки, возражения указывает, что на регистрацию в качестве товарного знака заявлено позиционное обозначение. Неохраняемыми элементами являются схематичное изображение упаковки (банки), выполненное пунктиром и серым цветом. Как считает заявитель в объем правовой охраны заявленного обозначения как позиционного товарного знака входит именно последовательное расположение цветовых зон разного размера на определенном уровне упаковки. При этом оформление заявленного обозначения представляет собой оригинальное композиционное сочетание элементов, которые по отдельности не обладают различительной способностью, но по своей совокупности являются оригинальными и обладают различительной способностью.

При испрашивании правовой охраны позиционному товарному знаку в изображении заявленного 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-серо-синего цветового сочетания 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 взаимного расположения цветов, то следует отметить, что в данном случае само по себе выполнение цветового сочетания без каких-либо отличительных особенностей не может индивидуализировать товар, поскольку традиционно не способно акцентировать на себе внимание потребителя.

Подобным обозначениям может быть предоставлена правовая охрана только в том случае, если заявитель представит убедительные доказательства того, что заявленное

обозначение ассоциируется именно с его товарами в результате длительного и интенсивного использования для маркировки данных товаров до даты подачи заявки.

В обоснование своей позиции заявителем представлены документы [1-5], свидетельствующие о приобретенной различительной способности заявленного обозначения до даты подачи заявки, анализ которых показал следующее.

Из документов [1] следует, что различные производители используют в различных комбинациях и пропорциях желто-синие оттенки на этикетках пива «Жигулевское», что снижает уровень узнаваемости заявленного обозначения на рынке однородной продукции. Документы [2] касаются исторических сведений о заявителе, его филиалах - производствах в различных городах Российской Федерации, выпускаемой продукции, маркируемой различными товарными знаками «Охота», «Три медведя», «Степан Разин», «Бочкарев», «Окское», «KRUSOVICE», «AMSTEL», «Heineken», «Tiger» и т.д. Вместе с тем, фактических доказательств использования заявителем заявленного обозначения в качестве средства индивидуализации заявленных товаров документы [2] не содержат. Ряд договоров и товарно-транспортных накладных в отношении отгрузок [3] помимо иной продукции содержит в ассортименте товаров «пиво «Жигулевское». Вместе с тем, из указанных материалов [3] не следует, что реализация указанного товара осуществлялась исключительно в такой упаковке как заявленное обозначение. Справка об объемах производства и отгрузок [4] и справка об объемах затрат на продвижение [5] касаются пива «Жигулевское 1978», в то время как заявленное обозначение каких-либо словесных элементов не содержит.

Таким образом, в отсутствие иных фактических данных представленных материалов недостаточно для вывода о том, что заявленное обозначение приобрело различительную способность и воспринимается потребителем как средство индивидуализации товаров 32, 33 классов МКТУ заявителя.

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.

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.

Кроме того, экспертизой отмечено, что использование сочетания желтого и синего цветов не обладает различительной способностью и используется другими производителями однородных товаров: РПК «Хмелёфф», компания «Гамбринус» (см. сайты сети Интернет: <http://www.hmeleff.com/catalog/item-3>, [http://www.gambrinus-izh.ru/catalog/pivo/zhigulenok\\_svetloe\\_pasterizovannoe/](http://www.gambrinus-izh.ru/catalog/pivo/zhigulenok_svetloe_pasterizovannoe/)).

В отношении упомянутых в заключении по результатам экспертизы сайтов сети Интернет коллегия отмечает следующее.

Анализ сайтов показал, что используемые иными лицами этикетки, выполненные как в желтых, желто-коричневых, так и других цветовых сочетаниях, содержат различные индивидуализирующие элементы (словесный элемент «Хмелефф» и т.д.). Кроме того, каких-либо документов о длительности использования упаковок, бутылок, банок серо-желто-синих цветов, объемов использования, территорий реализации третьими лицами в материалах дела не содержится.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия приходит к выводу, что заявленное обозначение состоит из неохраемых 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 № 2018700940 следует признать правомерным.

Решение Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-619/2018 не имеет преюдициального значения.

Доводы особого мнения заявителя 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 01.08.2019, оставить в силе решение Роспатента от 30.04.2019.**