

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 13.05.2019, поданное компанией «Хохланд СЕ», Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2016750724 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Предоставление правовой охраны товарному знаку «» по заявке № 2016750724, поданной 30.12.2016, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 12.07.2018 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016750724 в отношении всех товаров 29 класса МКТУ с исключением из правовой охраны формы упаковки и словесных элементов «Сливочный творожный сыр», «из натурального молока и сливок».

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное объемное обозначение представляет собой изображение пластикового стаканчика традиционной формы, используемой в качестве упаковки для пищевых продуктов, не обладает различительной способностью и является неохранным на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку определяется главным образом свойствами и назначением товара.

Кроме того, в состав заявленного обозначения включены словесные элементы «Сливочный творожный сыр», «из натурального молока и сливок», которые указывают на

вид и свойства (состав) заявленных товаров 29 класса МКТУ, являются неохраняемыми в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

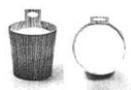
- экспертизой не приведено ни одного доказательства, что заявленная форма упаковки используется в отношении заявленных товаров 29 класса МКТУ другими производителями, кроме заявителя, в этой связи вывод о традиционности заявленной формы упаковки является исключительно голословным;

- не обоснован вывод экспертизы о том, что заявленная форма упаковки определяется главным образом свойствами и назначением товара;

- отличительными особенностями формы заявленной упаковки являются, в частности, вытянутая вверх форма упаковки в виде ведерка, нехарактерная для товаров соответствующего вида; выступ, оригинальной формы, имитирующий «ручку» ведерка; неразрывное сочетание формы упаковки в виде ведерка с графической стилизацией его поверхности под деревянную, являющиеся результатом единого творческого замысла, обуславливающего восприятие упаковки потребителями как деревянного ведерка;

- перечисленные особенности создают завершённый внешний вид дизайна упаковки как деревянного ведерка, который является уникальным и легко запоминается потребителями, в этой связи неразрывная совокупность формы и графического исполнения упаковки обладает различительной способностью, достаточной для индивидуализации соответствующих товаров конкретного производителя;

- на имя заявителя предоставлена правовая охрана в целом объемному обозначению



«» по международной регистрации №736770, представляющему собой оригинальную упаковку в виде деревянного ведерка и являющегося основой для серии



объемных товарных знаков «», «» по международным регистрациям №№673008, 906255, продолжением которой является заявленное обозначение;

- в большинстве отзывов потребителей, размещенных в сети Интернет, обращает на себя внимание в первую очередь оригинальная упаковки сыра «Almette», сделанная в виде деревянного/деревенского ведерка (бочонка, кадушки);

- при этом по сведениям заявителя форма заявленного обозначения существенно отличается от форм упаковок мягких сыров и паст из сыра, используемых иными производителями, что также свидетельствует об оригинальности формы и ее различительной способности в отношении соответствующих товаров;

- почти за четверть века реализации заявителем творожных сыров «Almette» их упаковка в форме деревянного ведерка приобрела широкую известность в Российской Федерации, что подтверждается представленными к возражению документами (объемы продаж, накладные и декларации, договоры, счета-фактуры, затраты на рекламу и проведение рекламных акций, информация в сети Интернет, создание веб-сайта www.almette.ru, отзывы потребителей, информация о победителе премии «Товар года» 2011, 2014, 2016 гг.);

- представленные доказательства относятся творожному сыру «Almette», производителем которого являлись непосредственно заявитель или его стопроцентная дочерняя компания ООО «Хохланд Руссланд», являющаяся также лицензиатом принадлежащих заявителю товарных знаков со словом «Almette» по международным регистрациям №№ 479511, 673008;

- результаты представленного социологического исследования показывают, что подавляющая часть потребителей соответствующих товаров воспринимает заявленную форму упаковки саму по себе без иных индивидуализирующих элементов как упаковку творожного сыра «Almette», то есть в качестве указания на продукцию заявителя;

- 96% потребителей не смогли назвать творожные сыры иных производителей, которые выпускались бы в упаковке подобной (сходной) формы;

- таким образом, приобретение формой заявленной упаковки различительной способности в результате использования служит основанием для признания данной формы как охраняемого элемента товарного знака.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 12.07.2018 в части указания формы заявленного обозначения в качестве неохраняемого элемента товарного знака.

К возражению были представлены следующие документы:

- отчет о социологическом исследовании (1);
- сведения о лицензионных договорах по международным регистрациям №№479511, 673008 (2);
- выдержки из решений Роспатента (3);
- отзывы потребителей в сети Интернет (4);
- рекламные видеоролики на USB-флеш-накопителе (5);
- сведения о веб-сайте www.almette.ru (6);
- справка компании «Mediascope» об аудиторных показателях (7);
- страницы публикации ВОИС «Ведение в интеллектуальную собственность» (8);
- совместные рекомендации, касающиеся лицензий на товарные знаки (9);
- частичный перевод пояснительных комментариев, подготовленных Международным бюро ВОИС (10);
- практика Суда по интеллектуальным правам (11).

На заседании коллегии заявителем была выражена просьба об ограничении перечня заявленных товаров 29 класса МКТУ до позиций «сыры, а именно творожные сыры».

Возражение было рассмотрено на заседании коллегии 19.08.2019, и по результатам рассмотрения возражения Роспатентом было принято решение от 30.08.2019 отказать в удовлетворении возражения от 13.05.2019 и оставить в силе решение Роспатента от 12.07.2018.

Заявитель, не согласившись с решением Роспатента от 30.08.2019 в части выводов о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, на основании положений пункта 2 статьи 11 Кодекса, обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Роспатента от 30.08.2019 по заявке №2016750724.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 19.03.2020 по делу №СИП-948/2019 признано недействительным вышеуказанное решение Роспатента от 30.08.2019.

Судебная коллегия не согласилась с выводами Роспатента об отсутствии оригинальных признаков формы заявленного на регистрацию обозначения, а также о том, что оригинальные особенности заявленной формы обозначения обусловлены только ее функциональным назначением.

Упомянутым решением Суд по интеллектуальным правам обязал Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение от 13.05.2019 на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016750724.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 13.07.2020 по делу №СИП-948/2019 решение Суда по интеллектуальным правам от 19.03.2020 по тому же делу оставлено в силе.

В соответствии с положением статьи 12 Кодекса признание недействительным решения Роспатента влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права.

Таким образом, во исполнение вышеуказанного судебного акта с учетом статьи 12 Кодекса возражение от 13.05.2019 было рассмотрено коллегией повторно.

Заявителем 21.07.2020 в подтверждение доказательств различительной способности дополнительно были представлены следующие документы:

- копии приходных накладных и таможенных деклараций (12);
- копии дистрибьюторских договоров (13);
- CD диск (14);
- копии постов блогеров (15);
- копия опроса населения, проведенного компанией GFK, с переводом (16);
- копии товарных накладных и счетов-фактур к ним (17);
- копия заверения, заменяющего присягу, компании Хохланд СЕ с переводом на русский язык (18);
- схема аффилированных лиц, подписанная генеральным директором ООО «Хохланд Руселанд» (19);
- проекты дизайна упаковок сыра Almette, разработанные для Хохланд СЕ для российского рынка (20);

- договор на оказание услуг № 01-02-10 от 01.02.10, заключенный между ООО «Хохланд Руссланд» и ООО «Лица» (21);
- приложение № 38 от 26.03.2012 к договору на оказание услуг № 01-02-10 от 01.02.10, счет-фактура от 10.05.2012, счет № 43 к нему (22);
- приложение № 39 от 26.03.2012 к договору на оказание услуг № 01-02-10 от 01.02.10 и счет № 44 от 26.03.2012 к нему (23);
- счет № 36 от 16.03.2012 к договору на оказание услуг № 01-02-10 от 01.02.10 (24);
- письмо АО «Тандер» № 54 от 24.12.2019 (25);
- письмо ООО «Метро Кэш энд Керри» от 24.12.19 № И-27-12-19 (26);
- каталоги продукции Метро, Карусель, Лента, О'кей, Перекресток, Магнит, Пятерочка, Глобус за 2015, 2016 годы (27).

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (30.12.2016) поступления заявки №2016750724 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;
- 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса 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 комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или 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 содержащиеся 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.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

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.



Обозначение «  » является объемным, представляет собой трехмерную упаковку баночки в форме ведерка, выполненного в виде расширяющегося кверху конуса. Задняя сторона баночки содержит выступ в виде прямоугольника с прорезью в форме овала. На передней и верхней сторонах баночки содержатся изобразительные элементы в виде стилизованного изображения гор, цветка, ложки с продуктами и листиком, а также словесные элементы «Almette», «рецепт, рожденный в Альпах», «сливочный», «творожный сыр», «из натурального молока и сливок». Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении скорректированного заявителем перечня товаров 29 класса МКТУ «сыры, а именно творожные сыры».

Анализ заявленного объемного обозначения показал следующее.

Входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «Сливочный творожный сыр», «из натурального молока и сливок», указывают на вид и свойства, состав товаров 29 класса МКТУ «сыры, а именно творожные сыры», являются неохраемыми в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

Заявленная форма объемного обозначения, представляющая собой стаканчик (ведерко) с крышкой обусловлена утилитарностью в использовании тары: в нем легко помещается содержимое, в данном случае, творожный сыр, а крышка предназначена для предотвращения высыпания товара, его высыхания, попадания посторонних предметов. Прямоугольный выступ на стаканчике с овальной прорезью обусловлен функциональным назначением, а именно, предназначен для удобного открывания крышки товара и обеспечения легкости извлечения содержимого. В этой связи, форма упаковки, представленная в заявленном объемном обозначении, не является оригинальной или уникальной, а большая часть признаков направлена на обеспечение функциональности для использования потребителями.

Вместе с тем, коллегией были приняты во внимание и проанализированы имеющиеся в материалах дела документы, а также те документы (12-27), которые были

представлены заявителем от 21.07.2020, касающиеся приобретения различительной способности заявленного обозначения в целом.

Коллегией в соответствии с позицией, изложенной в решении Суда по интеллектуальным правам, был учтен социологический опрос, согласно которому 80% опрошенных потребителей считают, что в упаковке заявленной формы выпускается творожный сыр «Almette» и сама по себе заявленная форма упаковки известна 89% опрошенных потребителей, а также 27% опрошенных потребителей знакомы с сыром, выпускаемом в данной упаковке с 2014 года, при этом 96 % опрошенных не смогли назвать творожные сыры иных производителей, которые выпускались бы в упаковке подобной (сходной) формы.

В соответствии с Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 13.07.2020 по делу №СИП-948/2019 указано, что Роспатент уже предоставил правовую охрану товарным знакам по свидетельствам Российской Федерации №№333106, 444028 и по международным регистрациям №№673008, 736770, действующим на территории Российской Федерации, правообладателем которых является компания, в отношении тех же товаров, для которых испрашивается правовая охрана спорному обозначению. В связи с этим, Суд высказал мнение о том, что заявленная форма объемного обозначения обладает различительной способностью и способна индивидуализировать товары конкретного лица, а именно, компании «Хохланд СЕ» и может быть включена в объемное обозначение в качестве охраняемого элемента обозначения.

При указанных обстоятельствах у коллегии отсутствуют основания считать, что форма упаковки заявленного обозначения по заявке № 2016750724 противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 13.05.2019, изменить решение Роспатента от 12.07.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016750724.