


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 11.11.2019 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен», г. Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018700946, при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2018700946, поданной 16.01.2018, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне, в цветовом сочетании: «желтый, черный, светло-коричневый, 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 изобразительного элемента и оригинально выполненного сочетания цифр "1978" на упаковке товара (бутылке). Комбинация изобразительного элемента и сочетания цифр, оригинальное расположение которой заявляется на регистрацию в качестве позиционного товарного знака, представляет

собой овал большого размера, выполненный желтым цветом; в правой части овала расположен по диагонали снизу вверх и направо элемент в виде сочетания арабских цифр «1978», выполненный оригинальным шрифтом, характеризующимся наклонным начертанием, тонкими штрихами черного цвета с подводкой желтым и светло-коричневым цветами. Комбинация располагается в центральной части боковой стороны упаковки товара, ориентирована вертикально и занимает около 1/2 боковой стороны упаковки. Элемент «1978» является неохраняемым (за исключением оригинального выполнения и композиционного расположения элемента). Изображение упаковки товара (бутылки) 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 09.07.2019 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018700976 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 следующим.

- заявленное обозначение в целом не обладает различительной способностью, так как представляет собой простую геометрическую фигуру - овал желтого цвета, в котором изображены цифры «1978», не имеющие характерного графического исполнения. Комбинация изобразительного элемента в виде овала желтого цвета с цифрами «1978» размещена в центральной части упаковки (бутылке);
- заявленное обозначение не отличается оригинальностью, так как расположенный в центре емкости овал желтого цвета с цифрами, не может индивидуализировать конкретного производителя и фактически является лишь фоном этикетки;
- использование этикеток желтого цвета овальной формы и размещение их в центральной части бутылок, является традиционным при производстве напитков и используется другими производителями пива, например пиво «Жигулевское»,

производители: Московская пивоваренная компания, Рязанский пивзавод, АО «Жигулевское пиво», Самара, ОАО «Русская пивоваренная компания «Хмелёфф»; Пиво «Дон южное» ООО «пивоваренная компания Балтика» (см. сайты сети Интернет: <http://www.samarabeer.ru/contacts/>; <http://хмелефф.рф/>; <https://corporate.baltika.ru/>). Любой производитель товара может воспользоваться желтым фоном этикетки, и разместить этикетку в центре упаковки (бутылки);

- цифровой элемент «1978» представляет собой простые цифры, выполненные рукописным шрифтом;
- утверждение заявителя, что обозначение приобрело различительную способность не подтверждено документально.

В Роспатент 11.11.2019 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение обладает изначально различительной способностью за счет особенностей композиционного расположения входящих в него элементов, которые в совокупности образуют охраноспособное обозначение;
- заявленное обозначение представляет собой не просто размещение этикетки овальной формы желтого цвета в центральной части бутылки, а размещение этикетки, характеризующейся совокупностью формы, цвета и наличия цифрового элемента в определенном месте этикетки, на определенном типе упаковки - пластиковой бутылке;
- заявленное обозначение представляет собой цветное и композиционное решение для дизайна этикетки, характеризующееся рядом особенностей, представленных в нераздельном единстве: овальная форма, использование моноцвета (простой желтый цвет), оригинальное графическое исполнение цифрового элемента «1978», размещение совокупности всех указанных элементов на упаковке бутылкированной продукции;
- заявленное обозначение является оригинальным и обладает различительной способностью на основании подпункта 2 пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Указанный вывод усиливается за счет длительного и интенсивного использования обозначения на рынке заявителем для линейки пива «Жигулевское» - заявленное обозначение

представляет собой ключевые элементы оформления упаковки продукции, производимой и реализуемой на рынке;

- ни одна из этикеток продукции других производителей, указанных в заключении по результатам экспертизы, не может свидетельствовать об отсутствии у заявленного обозначения различительной способности и (или) традиционности использования подобного решения на рынке товаров 32 и 33 классов МКТУ, что подтверждается сравнительным анализом этикеток и рынка указанной продукции. Так, примеры этикеток пива, производимого иными компаниями, существенно отличаются от заявленного обозначения (другие цвета, не используются цифровые элементы, присутствуют дополнительные изобразительные элементы);

- заявитель активно использует разработанный дизайн, является одной из крупнейших пивоваренных компаний в России и объединяет восемь производственных площадок в разных регионах страны (Санкт-Петербург, Калининград, Нижний Новгород, Екатеринбург, Новосибирск, Хабаровск);

- графическая манера исполнения цифровой комбинации является оригинальной, осуществлена с использованием стилизованного шрифта;

- в результатах запроса «пиво+желтая овальная этикетка + 1978» в сети Интернет представлена в основном продукция заявителя;

- стилистический анализ шрифта цифровой комбинации 1978 демонстрирует отсутствие у него характера рукописного шрифта;

- шрифт цифрового элемента «1978» не является общепринятым и был разработан как часть дизайна.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 09.07.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2018700946 в отношении всех товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне.

В подтверждение изложенных доводов заявитель с возражением представил результаты поисковых запросов в системах «Яндекс.Картинки» и «Google.Картинки» - [1].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, поступившего 11.11.2019, коллегия установила следующее.

С учетом даты поступления (16.01.2018) заявки № 2018700946 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 неохранные 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено позиционное обозначение



, в виде изображения упаковки (бутылки), в середине которой выполнен овал и цифровой элемент «1978». Правовая охрана знаку испрашивается в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне, в цветовом сочетании: «желтый, черный, светло-коричневый, серый».

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, при этом комбинация изобразительного элемента в виде овала желтого цвета с цифрами «1978» размещена в центральной части упаковки (бутылки). Кроме того, экспертизой отмечено, что использование этикеток желтого цвета овальной формы и размещение их в центральной части бутылок является традиционным и используется не только заявителем, но и другими производителями (Московская пивоваренная компания, Рязанский пивзавод, АО «Жигулевское пиво», Самара, ОАО «Русская пивоваренная компания «Хмелёфф»; Пиво «Дон южное»

ООО «пивоваренная компания Балтика» (см. сайты сети Интернет: <http://www.samarabeer.ru/contacts/>; <http://хмелефф.рф/>; <https://corporate.baltika.ru/>).

При испрашивании правовой охраны позиционному товарному знаку в изображении заявляемого 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 овала желтого цвета с цифровым элементом «1978» на бутылке, представляет собой сочетание простой фигуры (овала), цвета (желтый) и цифрового элемента, воспринимаемого как дата основания предприятия заявителя. Указанные элементы сами по себе не являются оригинальными и запоминающимися потребителями, в связи с чем, не обладают различительной способностью и не могут индивидуализировать товары 32, 33 классов МКТУ заявителя. Что касается их взаимного расположения, то следует отметить, что в данном случае пространственное расположение цифр на овале желтого цвета, размещенном в центральной части упаковки товара не может индивидуализировать товар, поскольку традиционно не способны акцентировать на себе внимание потребителя, так как смещение этих элементов останется незамеченным для 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. Заявителем не представлено документов, свидетельствующих о приобретенной различительной способности заявленного обозначения до даты подачи заявки. Результаты поисковых запросов в сети Интернет [1] в отсутствие иных фактических данных недостаточно для вывода о том, что заявленное обозначение приобрело различительную способность и воспринимается потребителем как средство индивидуализации товаров 32, 33 классов МКТУ заявителя. Кроме того, само по себе заявленное обозначение в материалах [1] отсутствует.

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.

В отношении упомянутых в заключении по результатам экспертизы сайтов сети Интернет (<http://www.samarabeer.ru/contacts/>; <http://хмелефф.рф/>; <https://corporate.baltika.ru/>) 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 (словесные элементы «ФОН ВАКАНО», «Жигулевское», «Хмелефф», «Балтика» и т.д.).

Кроме того, каких-либо документов о длительности использования этикеток желтого цвета овальной формы в центральной части бутылок, объемов использования, территорий реализации третьими лицами в материалах дела не содержится.

В отношении довода заявителя касающегося того, что в заявленном позиционном обозначении расположение элементов 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 не способно восприниматься в качестве средства индивидуализации товаров заявителя. Кроме того, у коллегии нет оснований считать, что заявленное обозначение состоит из элементов, образующих запоминающуюся оригинальную комбинацию, обладающую различительной способностью.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия приходит к выводу, что заявленное обозначение состоит их неохранных 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 № 2018700946 следует признать правомерным.

Доводы особого мнения, поступившего 27.12.2019, 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 11.11.2019, оставить в силе решение Роспатента от 09.07.2019.