


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

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 30.12.2019, поданное ООО «БЛАГО-ЮГ», г. Эртиль, Воронежская обл. (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 626482, при этом установила следующее.



Оспариваемый объемный товарный знак  по заявке № 2011721510 с приоритетом от 06.07.2011 зарегистрирован 01.08.2012 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 626482 на имя «ЭС БРЭНДС ЛТД», 28 Октовриу, 313 ОМРАНИЯ ЦЕНТР, 2 и 3-й этажи, 3105, Лимассол, Кипр в отношении товаров 29 класса МКТУ «масла пищевые, за исключением сливочного масла». Срок действия регистрации 06.07.2021. Оспариваемый товарный знак является предметом договора за № РД0229578 от 15.08.2017 об отчуждении исключительного права в отношении части товаров и/или

услуг. Номер и дата регистрации товарного знака, являющегося предметом договора об отчуждении в отношении части товаров: № 467384, 01.08.2012.

В поступившем 30.12.2019 возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 626482 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, входит в группу лиц, занимающихся на территории России производством и продажей пищевых жиров, в том числе подсолнечного и оливкового масел. На настоящий момент к активам относятся шесть промышленных предприятий - маслопрессовые и маслоэкстракционные заводы, а также свыше 10 различных брендов растительного масла, которые представлены во всех федеральных розничных и оптовых торговых сетях России. Также правообладателем направлена претензия относительно предполагаемого нарушения исключительного права на товарный знак;
- оспариваемый товарный знак содержит функциональные трехмерные элементы, не обладающие различительной способностью;
- оспариваемый товарный знак препятствует лицу, подавшему возражение, в использовании бутылки традиционной формы, являющейся стандартом на рынке пищевых масел, с сугубо функциональными элементами бутылки, определяемыми исключительно назначением товара и эргономикой упаковки;
- растительные и оливковые масла поставляются различными производителями на рынок в бутылках, форма которых сходна с формой оспариваемого товарного знака
- вытянутая бутылка с четырехугольником в основании, увенчанная узким горлышком с крышкой;
- лицом, подавшим возражение, представлены сведения о маслах в аналогичных бутылках, представленных на российском рынке: Слобода, АведовЪ, IDEAL, POLZA, Елея, MONIN, Borges, Maestro di Oliva, Carbonell и др. Как можно заметить, все производители всех указанных выше масел используют именно четырехугольные бутылки для розлива растительного масла;

- в печатных СМИ приводится анализ российского рынка ПЭТ, в том числе, касающийся тенденций в дизайне пластиковых бутылок для растительного масла;
- до даты приоритета значительная часть производителей масла стала использовать плоскую форму бутылки для растительного масла, что сделало такую бутылку формой товара по смыслу;
- четырехугольная форма бутылки является традиционной для оливкового масла. Абсолютное большинство оливковых масел, представленных на российском, а также на зарубежных рынках, реализуется в прямоугольных бутылках;
- наличие товарного знака, защищающего традиционную упаковку оливкового масла, недобросовестно ограничивает всех конкурентов в выборе упаковки товара;
- общепринятая форма товаров, определяемая свойством, назначением или видом товара (в настоящем случае видом товара - масло пищевое, за исключением сливочного), не является элементом, который способен обладать различительной способностью. Форма бутылки в товарном знаке должна быть признана доминирующим элементом, как занимающая весь пространственный объем товарного знака;
- ребра жесткости на лицевой грани бутылки выполняют две сугубо функциональные, технические функции - используются при изготовлении бутылки для придания ей и фиксации заданной формы, а также для расположения и закрепления этикетки, что подтверждается различными публикациями;
- правообладатель, владея товарным знаком, защищающим внешний вид ребер жесткости бутылок, и имея обеспеченную правом возможность запрещать всем конкурентам использовать сходные ребра жесткости, получает необоснованные экономические конкурентные преимущества;
- ребра жесткости различных форм известны и используются при производстве ПЭТ-бутылок задолго до даты приоритета товарного знака;
- стрелообразное ребро жесткости, хотя бы и выполнено в нестандартной форме и символизирует собой отраженную латинскую букву «L», все равно является ребром жесткости;

- каплевидные углубления на боковых гранях бутылки выполняют эргономическую функцию - способствуют удобному и жесткому охвату бутылки;
- наличие большого числа различных патентов, охраняющих горизонтальные канавки и углубления иной формы на бутылках для сыпучих и жидких веществ в качестве полезных моделей, однозначно свидетельствует о сугубой функциональности указанных элементов товарного знака. Функциональность подобных элементов также неоднократно подтверждена судебной практикой.
- пологие плечики и узкое вытянутое горлышко бутылки способствуют плавному вытеканию жидкого масла из бутылки, предотвращают формирование волн, волнообразное вытекание масла и, как следствие, непреднамеренное проливание масла и его перерасход;
- форма товарного знака не является в достаточной степени оригинальной, чтобы индивидуализировать товары правообладателя на соответствующем рынке. Никаких доказательств в подтверждение приобретения различительной способности правообладателем на момент подачи заявки в материалы административного дела не представлено;
- отчуждение исключительного права, предоставление которого должно быть признано недействительным с момента его возникновения, невозможно.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 626482 полностью.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- претензия от правообладателя – [1];
- подборка масел, представленных на российском рынке в аналогичных бутылках, – [2];
- информация о наличии масел в аналогичных бутылках на российском рынке до даты приоритета товарного знака – [3];
- распечатка статьи, размещенной на сайте <https://plastinfo.ru>, доступ через сервис web.archive.org на 21 января 2011 г. – [4];

- подборка оливкового масла, представленного на российском рынке в аналогичных бутылках – [5];
- статья Дороти Чарльсворс «Roman square bottles», Журнал стекловедения, т. 8 (1996), с переводом на русский язык – [6];
- выдержки из статьи А. Пископо и М. Поиана «Packaging and storage of olive oil», intechopen.com, с переводом на русский язык – [7];
- выгрузка информации с сайта www.berlinpackaging.com/, содержащей предложение о продаже бутылки квадратной мараскиновой и сведения о такой бутылке, с переводом на русский язык – [8];
- выгрузка информации с сайта <https://studme.org/> - выдержки из книги Шерышева М. А. Технология переработки полимеров: конструирование изделий из пластмасс – [9];
- выгрузка информации с сайта <https://megapredmet.ru/> - выдержки из конспекта лекций Основы конструирования изделий из пластмасс – [10];
- выгрузка информации с сайта <https://helpiks.org/> - выдержки из лекционного курса Ногачевой Э. Р. Основы конструирования изделий и средств технологического оснащения – [11];
- выгрузка информации с сайта www.upakovano.ru/ - статья от 12.10.2012. Тара для воды – [12];
- выгрузка информации из Государственного реестра полезных моделей, ПМ № 69021 – [13];
- выгрузка информации из Государственного реестра полезных моделей, ПМ № 114036 – [14];
- выгрузка информации из Государственного реестра полезных моделей, ПМ № 136018 – [15];
- выгрузка информации с сайта www.blaqo-spb.ru, содержащей сведения о лице, подавшем возражение – [16].

Правообладатель был уведомлен о поступившем возражении и представил отзыв по его мотивам, основные доводы которого сведены к следующему:

- ООО «КРЦ «ЭФКО-Каскад» в настоящее время является правообладателем как базовой регистрации № 467384, так и регистрации являющейся предметом спора № 626482;
- вопрос по возникновению претензий к Роспатенту по регистрации договора отчуждении относится к компетенции судебных органов;
- экспертиза не усмотрела никакого нарушения действующего законодательства в части пункта 1 статьи 1483 Кодекса и вынесла решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011721510;
- лицо, подавшее возражение, не является заинтересованным в его подаче. Стороны занимают различные ниши на рынке. Оспариваемый товарный знак препятствует лицу, подавшему возражение, не в использовании бутылки традиционной формы, как указано в возражении, а в получении решения о регистрации по заявке № 2019718687 с датой подачи от 19 апреля 2019 года;
- правообладателем подано заявление в ФАС, дело № 036/01/14.6-4/2020, однако существо данного дела не имеет отношения к предмету рассматриваемого спора, а являются прерогативой Федеральной антимонопольной службы;
- речь идет не только о недобросовестной конкуренции, а о злоупотреблении правом в попытке лишить правообладателя законно полученного им объекта интеллектуальной собственности с целью получить собственный фактически аналогичный объект;
- бутылки с маслом (Слобода, IDEAL, POLZA, Елея, MONINI, Borges, Maestro di Oliva, Carbonell и др.) не имеют сходства с оспариваемым товарным знаком. Производители вышеуказанных масел используют совершенно различные формы;
- оспариваемая бутылка имеет трапециевидную форму. Из материалов возражения не следует, что именно подобная форма имеется на рынке. Виды трапеции имеют различную форму - равнобокая и прямоугольная трапеция. Объект правообладателя - равнобокая (равнобедренная) классическая трапеция, согласно определению стандартных геометрических видов трапеции – расширяющаяся;
- из представленных сведений не усматривается внешних аналогов оспариваемого объемного товарного знака, в том виде, как он зарегистрирован;

- название элементов (ребра жесткости) не играет роли для оценки непосредственно формы бутылки, поскольку потребитель при приобретении бутылки в магазине с этикеткой не усматривает данного технологического решения - он видит форму;
- форма упаковки в целом является единым технологическим и дизайнерским решением, что учитывается в части оригинальности при признании обозначения объёмным товарным знаком;
- технология получения пластиковой бутылки не имеет отношения к данному делу, а приведенная статья является чисто информативной, о чем свидетельствует, в частности, название сайта www.plastinfo.ru;
- довод возражения о том, что для реализации других масел конкуренты активно использовали на дату приоритета четырехугольную форму бутылки не является доказанным;
- рассматриваемая бутылка имеет оригинальные элементы, например, сложную призмo- и трапециoобразную форму тулова, трапециевидные плечики и трапециевидное дно, симметрично расположенные выемки на боковых гранях, горизонтально ориентированную ребристость на передней поверхности, трапециевидные вертикально вытянутые контуры задней грани. Эти признаки существенным образом влияют на общее впечатление и не имеют отношения к функциональным признакам;
- литература в части раздела «Ребра жесткости» не имеют никакого отношения именно к визуальному образу бутылки, поскольку в них представлены типовые решения;
- правообладателем бутылка с каплевидными углублениями на боковых гранях используется с 2011 года, а лицом, подавшим возражение, сделана попытка начать использовать только с 2019 года.

В подтверждение своих доводов правообладателем представлены следующие документы:

- чертежи оспариваемой бутылки – [17];
- заключение Патентного поверенного РФ Рыбиной Н.А. – [18];
- заключения ООО «Патентного Бюро «Василенко и партнеры» – [19];

- заключение Ассоциации судебной экспертизы интеллектуальной собственности – [20];
- аналитический отчет по итогам социологического опроса российских потребителей – [21];
- аналитический отчет ВЦИОМ – [22];
- копии заявок №№ 2019718687, 2011721510 – [23];
- фототаблица – [24];
- информационные справки об объемах продаж – [25].

От лица, подавшего возражение, к материалам дела было приобщено экспертное заключение [26] от 10.03.2020, подготовленного экспертом Некоммерческого партнерства «Национальная конфедерация упаковщиков», руководителем Научно-образовательного и выставочного центра «Технологии и дизайн упаковки» Кухарским В.В. Вместе с тем, представленные документы не носят словарно-справочного характера, то есть не отвечают требованиям пункта 2.5. Правил ППС, поэтому не могут быть учтены при анализе настоящего возражения по существу. Согласно пункту 2.5. Правил ППС «дополнительные материалы считаются изменяющими мотивы возражения, если в них приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий».

От лица, подавшего возражение, также были представлены пояснения на отзыв, основные доводы которых повторяют доводы возражения, а также было отмечено следующее:

- правообладателем не представлялись документы, свидетельствующие о приобретенной различительной способности оспариваемого товарного знака;
- ассоциативная связь правообладателя и товаров, реализуемых в исследуемой бутылке, не подтверждена;
- трапеция в форме бутылки не визуализируется, в сечении – прямоугольная форма;
- в отчете ВЦИОМ правомерно отмечено, что большинство потребителей не обращают внимание на форму бутылки при выборе покупки растительного масла;

- в подтверждение полномочий Кухарского В.В. были представлены соответствующие документы.

На заседании коллегии лицом, подавшим возражение, было заявлено устное ходатайство о переносе с целью ознакомления участвующих лиц, коллегии с пояснениями на отзыв. Правообладатель с указанными пояснениями был ознакомлен и возражал против переноса заседания. В удовлетворении данного ходатайства о переносе, было отказано коллегией. Лицо, подавшее возражение, изложило свои комментарии в отношении отзыва в процессе заседания. При этом каких-либо новых обстоятельств, а также данных словарно-справочной литературы представленные пояснения не содержат. Дальнейший перенос приведет к затягиванию делопроизводства по рассмотрению возражения, осуществляемого в административном порядке.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

При анализе материалов возражения, поступившего 30.12.2019, коллегией оценивалась заинтересованность лица, подавшего возражения, в подаче настоящего возражения.

Оценка материалов возражения в части установления заинтересованности показала следующее. Правообладателем направлена претензия [1], согласно которой с августа 2019 года в магазинах начались продажи подсолнечного масла в потребительской упаковке под обозначением «Almador», производителем которого является лицо, подавшее возражение. Согласно данной претензии, бутылки, в которых реализуются масла, сходны до степени смешения с оспариваемым товарным знаком. Изложенное свидетельствует о заинтересованности лица, подавшего возражение, в его подаче.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, поступившего 30.12.2019, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (06.07.2011) оспариваемого товарного знака по свидетельству № 626482, правовая база для оценки его охраноспособности включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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, представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров (пункт 2.3.2.4 Правил).

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

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которое приобрели различительную способность в результате их использования.

Доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.



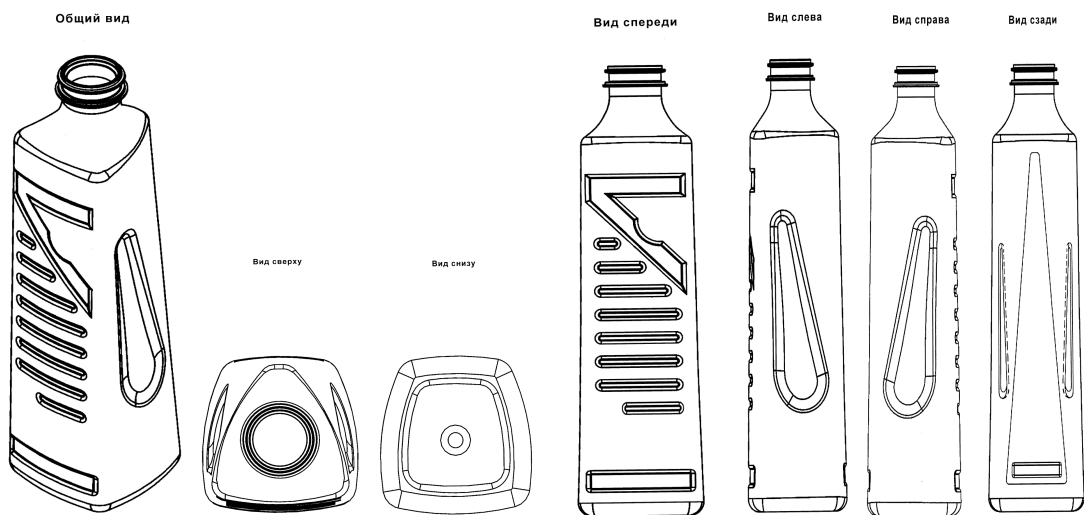
Оспариваемый товарный знак  является объемным и представляет собой изображение бутылки. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 29 класса МКТУ «масла пищевые, за исключением сливочного масла». Срок действия регистрации 06.07.2021.

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Лицо, подавшее возражение, считает, что форма упаковки является традиционной для зарегистрированных товаров 29 класса МКТУ, а также, что

растительные и оливковые масла поставляются различными производителями на рынок в бутылках, форма которых имеет сходство с формой бутылки товарного знака.

Оспариваемый товарный знак представляет собой объемное изображение бутылки, которая имеет следующие виды:



Оспариваемый объемный товарный знак представлен в семи видах в виде изображения бутылки с отличающимися сторонами, только две боковые из которых являются одинаковыми по форме. Передняя – наиболее широкая, а задняя – практически отсутствующая вверху за счет сильного сужения, появляющейся ближе к средней части и расширяющейся книзу. Форма бутылки состоит из сочетания трапециевидных (расширяющихся книзу) граней - как почти плоских спереди и выпуклых с боков, так и плоско-выпуклой – сзади, при этом стороны соединяются, плавно перетекая друг в друга. Передняя часть бутылки содержит вдавленный рисунок – фигуру в верхней части, напоминающую зеркально выполненную цифру 7, выполненную широкими линиями с выемкой полумесяца на одной из них. Восемь полосок в средней части представляют собой скругленные вытянутые линии разного размера. Прямоугольная фигура-выемка в нижней части расположена параллельно доньшку. Боковые части имеют глубокие выемки в форме неправильных овалов, совсем узких в верхней части и расширяющиеся книзу. Доньшко переходит в основную часть бутылки посредством плавного закругления. Верх бутылки также примыкает к основной части с помощью плавного скругления. Задняя нижняя часть повторяет прямоугольную фигуру-выемку в нижней передней части, но в

уменьшенном варианте. Бутылка содержит резьбу на горлышке, которое является достаточно широким в сравнении с верхней частью бутылки, ее плечиками.

Таким образом, в отношении товаров 29 класса МКТУ «масла пищевые, за исключением сливочного масла» форма бутылки не является традиционной, имеет оригинальное исполнение, которое влияет на уровень узнаваемости и различительную способность оспариваемого товарного знака в целом.

В подтверждение несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса лицом, подавшим возражение, представлены материалы [2-16], анализ которых показал следующее.

Представленные изображения бутылок (например,



) иных производителей (Слобода, IDEAL, POLZA, Елея,

MONINI, Borges, Maestro di Oliva, Carbonell и др.) [2-6] имеют качественно иные различия в исполнении формы (бутылки с квадратным корпусом со скругленными углами; бутылки с круглым корпусом без каких-либо существенных выемок, впадин; бутылки с круглым корпусом с поперечными гранями-рельефами; бутылки с круглым корпусом с поперечными и продольными гранями рельефами) по сравнению с формой бутылки оспариваемого товарного знака. Таким образом, очевидно, что визуальные образы, порождаемые бутылкой оспариваемого товарного знака и бутылками, приведенными в материалах возражения, различны. При этом форма бутылки оспариваемого товарного знака имеет изначально оригинальный внешний вид и не является традиционной для тары растительных масел.

Сведения с сайтов [7,8] об использовании стеклянных мараскиновых бутылей (Италия), данные о патенте на полезную модель «Пластиковая емкость для бытовой химии» [15] датированы позже даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Данные литературных источников [9-12] относятся к особенностям конструирования изделий из пластмасс и датированы позже даты приоритета оспариваемого товарного знака. Представленные сведения о патентах [13,14] относятся к иным объектам интеллектуальной собственности (полезные модели), правовая охрана которых не действует. Распечатка с сайта [16] несет информацию о деятельности лица, подавшего возражение, как производителя растительного масла, однако, каких-либо сведений об используемой таре для масел данный источник не содержит.

Таким образом, в распоряжение коллегии не было представлено документов, свидетельствующих о том, что оспариваемый товарный знак не обладает различительной способностью, при этом форма бутылки является традиционной и безальтернативной и обусловлена исключительно свойством, либо назначением товара. Также из материалов дела не усматривается, что третьим лицам необходимо использовать трехмерный объект, сходный с оспариваемым товарным знаком.

В отношении отзыва правообладателя коллегия отмечает следующее.

Материалы [17] представляют собой чертежи оспариваемой бутылки. Выводы специалистов в заключениях [18-22] касаются сходства до степени смешения оспариваемого товарного знака и используемой лицом, подавшим возражение, бутылки «Almador». Вместе с тем, в аналитическом отчете по итогам социологического опроса российских потребителей [21] большинство опрошенных респондентов (76,1 %) высказались об известности подсолнечного масла «Altero» в анализируемой бутылке. Фототаблица [24] касается размещения растительных масел на прилавках в торговых сетях, в том числе масел «Altero», «Almador». Согласно информационным справкам [25] объемы продаж оливкового масла «Altero», 0,5 л. в период с 2013 по 2019 гг. составили 2 тысяч тонн; объемы продаж подсолнечного масла «Altero», 0,81 л. в период с 2010 по 2019 гг. составили 280 тысяч тонн.

В связи с чем, довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака нормам, установленным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, в отношении вышеуказанных товаров 29 класса МКТУ является недоказанным.

Оценка действий в части недобросовестной конкуренции и злоупотреблении правом не входит в компетенцию Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

Довод лица, подавшего возражение, о неправомерности отчуждения исключительного права на оспариваемый товарный знак в рамках свидетельства № 467384 может быть предметом судебного разбирательства и не приводит к иным выводам коллегии.

Резюмируя изложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.12.2019, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 626482.