

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), рассмотрела возражение, и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 за № 644/261 (далее – Правила ППС), поступившее 17.11.2020, поданное компанией Х. Дж. Хайнц Компани Брендс ЛЛС, Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018750746, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2018750746, поданной 20.11.2018, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 21, 29, 30 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки № 2018750746 в качестве товарного знака



заявлено объемное обозначение , представляющее собой бутылку, с расположенным в верхней части объемным цифровым элементом «57».

Роспатентом 17.01.2020 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано следующим.

Заявленное обозначение представляет собой трехмерный объект, а именно бутылку. Подобная форма не обладает различительной способностью, поскольку представляет собой объект, форма которого обусловлена исключительно или главным образом функциональным назначением товаров, является традиционной для изделий того же рода.

Реалистическое изображение емкости (бутылки) является неохранным в отношении заявленных товаров 21, 29, 30 классов МКТУ, так как не может выполнять индивидуализирующую функцию.

В связи с указанным выше, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, экспертиза отметила, что представленные заявителем материалы не содержат доказательств о приобретении заявленным обозначением различительной способности.

В поступившем 17.11.2020 возражении заявитель не согласился с решением Роспатента, отметив следующее:

- форма заявленного объёмного обозначения не является типичной формой бутылки для товаров 29 и 30 классов МКТУ, не обусловлена исключительно функциональным назначением товара;

- заявленное обозначение имеет ряд особенностей, которые явственно видны на нём, а именно:

- оригинальное формообразование (прямоугольная нижняя часть бутылки и вытянутая, сужающаяся кверху, верхняя ее часть);

- наличие трех рельефных, соединенных между собой арок, расположенных по горизонтали посередине бутылки с двух ее сторон;

- наличие объемного числа «57», четыре раза выдавленного на бутылке, над крайними рельефными арками. Данный цифровой элемент зарегистрирован в



качестве товарного знака по свидетельству № 118126 в отношении товаров 30 класса МКТУ;

- наличие круглой, открывающейся вверх крышки;
- прозрачность самой бутылки.

Вышеуказанная оригинальность выполнения формы заявленного обозначения и наличие декоративных элементов на нем придаёт бутылке оригинальную форму, которая ясно различима потребителями разнообразия форм бутылок на российском рынке;

- заявитель приводит практику регистрации объемных товарных знаков в отношении товаров 21, 29 и 30 классах МКТУ, что свидетельствует о большом разнообразием бутылок на российском рынке, следовательно, форма заявленной бутылки не может быть признана безальтернативной;

- отсутствие на рынке сходных форм выполнения для однородных товаров и вышеперечисленные особенности заявленного обозначения подтверждают его оригинальность и нетрадиционность и обеспечивают узнаваемость и выделение потребителем продукции заявителя от аналогичной продукции иных производителей;

- в качестве доказательства длительного использования заявленного обозначения на территории Российской Федерации и других стран до даты подачи заявки заявитель представляет сведения, а именно: объемы продаж продукции, маркированной заявленным обозначением на территории Российской Федерации; сведения об экспорте продукции в другие страны; сведения о распространение продукции;

- за годы присутствия на российском рынке продукция, маркированная заявленным обозначением, дополнительно маркированная товарным знаком

«HEINZ», приобрела широкую популярность на российском рынке и стала хорошо узнаваема российскими потребителями.

На основании изложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 17.01.2020 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

В подтверждение своих доводов были приложены следующие материалы:

1. Сведения о товарном знаке по свидетельству №118126, зарегистрированного на имя заявителя;

2. Информационное письмо об использовании заявленного обозначения за 2015-2019 гг.;

3. Распечатка из сети Интернет сведений по поисковому запросу «кетчуп Heinz»;

4. Распечатки с сайта Википедия о продовольственной компании Heinz;

5. Распечатки с сайта ФИПС сведения о зарегистрированных объемных товарных знаках;

6. Сведения о сетевых торговых магазинах: Ашан, Billa, Лента, Дикси, Metro, O`Кей, Магнит, торговой сети X5 Retail Group;

7. Фотографии продукции, маркированной обозначением «HEINZ».

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

С учетом даты (20.11.2018) поступления заявки № 2018750746 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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, в частности, представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

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

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 32 Правил к объемным обозначениям относятся трехмерные объекты, фигуры и комбинации линий и фигур в пространственном расположении, которые могут представлять собой форму товара или его части, форму упаковки товара, форму, не связанную с товаром.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров.

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.

Анализ материалов заявки № 2018750746 показал следующее.



На регистрацию в качестве товарного знака заявлено объемное обозначение , представляющее собой бутылку, с расположенным в верхней части объемным цифровым элементом «57».

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров:

- 21 класса МКТУ – «бутыли, бутылки, емкости для пищевых продуктов»;

- 29 класса МКТУ – «желе пищевое, фруктовое, варенье, компоты, мякоть фруктовая, паста прессованная фруктовая; пюре томатное; пюре яблочное; пюре клюквенное; паста томатная; гуакамоле [пюре из авокадо]; сок томатный для приготовления пищи; сок лимонный для кулинарных целей; соки овощные для приготовления пищи; молоко и молочные продукты, в том числе сливки, йогурт, кефир, сыворотка молочная, молоко сгущенное; молоко соевое; напитки молочные с преобладанием молока; масла и жиры пищевые; смеси жировые для бутербродов»;

- 30 класса МКТУ – «мед, сироп из патоки; горчица; уксус; соусы [приправы], в том числе кетчуп, соус томатный, соус соевый, пюре фруктовые, песто, соусы для пасты, соус клюквенный, соус яблочный; майонез; заправки для салатов; мисо [приправа]/паста соевая [приправа]; муссы шоколадные; муссы десертные [кондитерские изделия]; спреды на основе шоколада; спреды шоколадные с орехами; сироп агавы [натуральный подсластитель]».

В заявленном обозначении, исходя из пространственного положения, доминирующее положение занимает реалистическое изображение бутылки, которая

представляет собой реалистическое изображение товара 21 класса МКТУ и форму упаковки, предназначенной для товаров 29, 30 классов МКТУ, представляющих собой продукты в жидком состоянии.

При оценке объемных обозначений на предмет их различительной способности основным является вопрос о том, обусловлена ли форма бутылки только функциональным назначением или является следствием оригинального исполнения, придающего обозначению различительную способность. Оригинальность формы объемного обозначения, обладающего различительной способностью, ясно различима и воспринимается как товарный знак.

При оценке объемных обозначений на предмет их различительной способности основным является вопрос о том, в результате чего возникла форма бутылки - обусловлена ли она только функциональным назначением или является следствием оригинального исполнения, придающего обозначению индивидуализирующую способность.

Рассматриваемое обозначение предназначено для хранения и реализации жидких продуктов и представляет собой емкость, имеющую высокую горловину, оканчивающуюся венчиком, на котором расположена завинчивающаяся крышка, покатые плечики, которые переходят в тулово, дно прямоугольной формы с округленными углами с углублением внутрь корпуса.

Такие элементы являются традиционными и обусловлены функциональным назначением бутылки, обеспечивая возможность комфортного и устойчивого удержания ее в руке, создание условий для удобного использования, хранения и транспортировки.

Наличие круглой открывающейся вверх крышки и прозрачность самой бутылки не являются особенностью исключительно бутылки заявителя, напротив, являются общеупотребимыми элементами для данной категории товаров. Кроме того, наличие данных элементов обусловлено исключительно функциональным назначением: для предотвращения вытекания и высыхания содержимого и обзор содержимого.

Такие элементы, как рельефные линии, расположенные горизонтально на тулове бутылки, очевидно предназначено для удержания бутылке в руке.

Выполнение дна бутылки с небольшим углублением прямоугольной формы служит для надежности и устойчивости бутылки при хранении и, следовательно, указанное также не придает заявленной бутылке оригинальности, способной выделить ее из ряда других бутылок.

Цифровой объемный элемент, расположенный над рельефными линиями, при визуальном восприятии заявленного обозначения невидим, т.е. не способен придать существенное значение для индивидуализации товаров заявителя.

При этом коллегия отмечает, что цифровой элемент, по сравнению с формой бутылки в целом, занимает незначительное пространственное положение.

Таким образом, доминирующее положение занимает реалистическое изображение бутылки, в связи с чем данный элемент не может быть включен в товарный знак как неохраняемый элемент.

В этой связи можно сделать вывод о том, что заявленная форма емкости сама по себе не обладает набором признаков, необходимых и достаточных для запоминания ее потребителями как обозначения, отличающего товары заявителя от аналогичных товаров иных лиц.

При этом коллегия отмечает, что заявителем не представлены документы, подтверждающие приобретение заявленным обозначением различительной способности до даты приоритета в качестве средства индивидуализации товаров заявителя. Представленное информационное письмо без фактического подтверждения изложенных в нем сведений, не может служить подтверждением довода заявителя.

Относительно указанных заявителем примеров регистрации объемных товарных знаков следует отметить, что каждый знак индивидуален и возможность его регистрации рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая.

На основании вышеизложенного, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака по причине его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.11.2020, оставить в силе решение Роспатента от 17.01.2020.