

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 20.01.2021, 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 № 2018750745, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2018750745, поданной 20.11.2018, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 21, 29, 30 классов МКТУ.

В качестве товарного знака по заявке № 2018750745 заявлено объемное

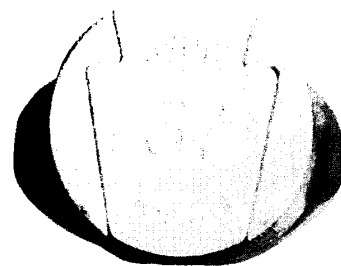


обозначение  , представляющее собой бутылку с крышкой.

Согласно представленным проекциям, на доньшке бутылки



расположены повторяющиеся цифровой элемент «57» и



словесный элемент «HEINZ». На крышке бутылки расположены в три уровня словесный элемент «HEINZ», цифровой элемент «57» и словесный элемент «VARIETIES», которые заключены в фигурную рамку.


Роспатентом 20.03.2020 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 пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано следующим.

Заявленное обозначение в отношении заявленных товаров 21 класса МКТУ не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку представляет собой реалистическое изображение емкости (бутылки).


Заявленное обозначение в отношении заявленных товаров 29, 30 классов МКТУ не соответствует требованиям пункта 1(4) статьи 1483 Кодекса, поскольку доминирующее положение в обозначении занимает неохраноспособный элемент - трехмерный объект (емкость) для пищевых продуктов, форма которой не обладает различительной способностью, является традиционной для реализации товаров того же рода, форма емкости (упаковка) обусловлена исключительно ее функциональным назначением.



Кроме того, расположенное на доньшке бутылки обозначение , которое представляет собой символ, означающий, что товар изготовлен из нетоксичного материала и может соприкасаться с пищевыми продуктами, не обладает различительной способностью и является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заявленное обозначение является сходным до степени смешения с товарным




знаком  по свидетельству №370331 с приоритетом от 30.08.2006 – (1), зарегистрированным на имя Закрытого акционерного общества «Хайнц-Георгиевск», Ставропольский край, г. Георгиевск в отношении однородных товаров 21 класса МКТУ.

Экспертиза также отметила, что представленные заявителем материалы не содержат доказательств о приобретении заявленным обозначением различительной способности.

При подготовке к заседанию коллегии согласно пункту 45 Правил ППС членами коллегии были выявлены дополнительные основания, не указанные в заключении по результатам экспертизы, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, а именно:



- расположенное на доньшке бутылки обозначение  представляет собой маркировку, которая ставится на пластиковых бутылках и упаковках, где PET – это вид материала (полиэтилентерефталат), из которого изготовлена бутылка, а треугольник со стрелками, идущими по кругу, внутри которого расположена цифра «01», указывает на то, что этот материал можно повторно перерабатывать, см.

<https://greenpeace.ru/how-to/2018/10/30/treugolniki-na-plastike-o-chjom-rasskazyvaet-jekomarkirovka/>);



- расположенный на крышке заявленной бутылки словесный элемент «VARIETIES» в переводе с английского языка на русский язык означает «разновидность, сорт».

В связи с чем указанные элементы не обладают различительной способностью и являются неохраняемыми элементами на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем 20.01.2021 возражении и 30.04.2021 дополнении к нему заявитель представил свои доводы, которые сводятся к следующему:

- заявитель ограничивает первоначально заявленный перечень товаров и просит зарегистрировать товарный знак по рассматриваемой заявке только в отношении следующих товаров 30 класса МКТУ «соусы [приправы], в том числе кетчуп, соус томатный, майонез». При этом, отмечает, что, несмотря на ограничение заявленного перечня, от правообладателя противопоставленного знака (1) было получено письмо-согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2018750745 в отношении всех заявленных товаров;



- заявитель не оспаривает довод о том, что обозначения ,  и словесный элемент «VARIETIES» являются неохраняемыми элементами;

- вместе с тем отмечает, что форма заявленного объёмного обозначения не является типичной формой бутылки для заявленных товаров, не обусловлена исключительно функциональным назначением товара и является охраноспособным элементом;

- форма бутылки имеет ряд особенностей, которые явственно видны на ней, а именно:

- оригинальное формообразование (емкость перевернута крышкой вниз и при ее визуальном восприятии с фронтальной стороны имеет с двух сторон явно различимые выступы типа «ушки», расположенные ближе к крышке емкости, а

также дугообразные накатные валики, расположенные ближе ко дну емкости с двух ее сторон);

- наличие трех рельефных, соединенных между собой арок, расположенных по горизонтали бутылки с двух ее сторон, ближе к крышке емкости;

- наличие числа «57» и товарного знака «HEINZ», расположенных как на доньшке емкости, так и на ее крышке. При этом заявитель сообщает, что является

A stylized, outlined number '57' in a bold, sans-serif font. The '5' and '7' are connected at the top by a thin line, and the '7' has a distinctive shape with a curved top and a vertical stem.

правообладателем товарного знака по свидетельству № 118126, зарегистрированного в отношении товаров 30 класса МКТУ, и товарного знака

HEINZ по свидетельству №117821, зарегистрированного в отношении товаров 05, 29, 30, 32 классов МКТУ;

- наличие круглой, открывающейся вверх крышки, при этом открывающийся элемент (клапан) выполнен в виде оригинальной трапециевидной фигуры с вырезанными сегментами;

- прозрачность самой бутылки;

- вышеуказанная оригинальность выполнения формы заявленного обозначения и наличие декоративных элементов на нем придаёт бутылке оригинальную форму, которая ясно различима потребителями и воспринимается ими как товарный знак заявителя;

- 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 20.03.2020 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении уточненного перечня товаров 30 класса МКТУ

(указанного выше) с указанием элементов  ,  и словесного элемента «VARIETIES» в качестве неохраняемых.

В подтверждение своих доводов были приложены следующие материалы:

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

2. Информационное письмо исх. №65/19-ю от 29.11.2019 об использовании заявленного обозначения за 2015-2019 гг., включая объемы продаж продукции, территорию реализации продукции и список сетевых магазинов через которые осуществлялась реализация продукции;

3. Сведения о сетевых торговых магазинах: Ашан, Billa, Лента, Metro, О`Кей, торговой сети X5 Retail Group;

4. Распечатка из сети Интернет сведений по запросу «кетчуп Heinz» в поисковой системе Google;

5. Распечатка из сети Интернет отзывов покупателей по товару «кетчуп Heinz»;

6. Распечатки из сети Интернет сведений о продукции под обозначением KraftHeinz;

7. Распечатки с сайта Википедия о продовольственной компании Heinz;

8. Распечатка с сайта heinz.ru о продукции «Соусы Heinz»;

9. Распечатки с сайта ФИПС сведения о зарегистрированных объемных товарных знаках на имя разных юридических лиц;

10. Оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленного знака (1);

11. Проекция заявленного обозначения;

12. Информационное письмо исх. №69/19-ю от 16.12.2019 об использовании заявленного обозначения за 2015-2019 гг., в отношении товаров «кетчуп» и «майонез» (сведения об объемах продаж, территорию реализации, список сетевых магазинов чрез которые осуществлялась реализация продукции).

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

С учетом даты (20.11.2018) поступления заявки № 2018750745 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;

- 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.

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; 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.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

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.

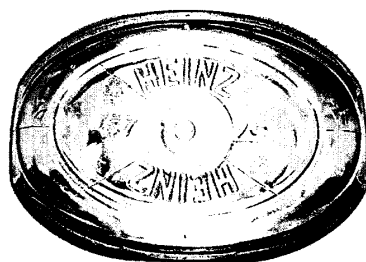
В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

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.

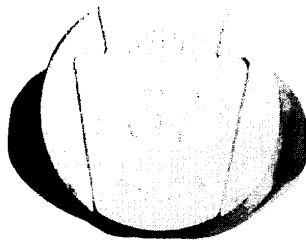
На регистрацию в качестве товарного знака заявлено объемное обозначение



, представляющее собой бутылку с крышкой.



На доньшке бутылке по окружности расположены друг напротив друга повторяющиеся элементы: цифра «57» и слово «HEINZ».




На крышке бутылки расположена фигурная рамка, в верхней части которой расположен словесный элемент «HEINZ», в центральной части – цифровой элемент «57», в нижней части – словесный элемент «VARIETIES».

Согласно доводам возражения правовая охрана товарного знака по рассматриваемой заявке испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ «соусы [приправы], в том числе кетчуп, соус томатный, майонез».


Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение включает:



- обозначение , расположенное на доньшке бутылки, которое означает, что товар изготовлен из нетоксичного материала и может соприкасаться с пищевыми продуктами;



- обозначение , расположенное на доньшке бутылки, которое ставится на пластиковых бутылках и упаковках, где «PET» – это вид материала (полиэтилентерефталат), из которого изготовлена бутылка, а треугольник со стрелками, идущими по кругу, внутри которого расположена цифра «01», указывает на то, что этот материал можно повторно перерабатывать, см. <https://greenpeace.ru/how-to/2018/10/30/treugolniki-na-plastike-o-chjom-rasskazyvaet-jekomarkirovka/>);

- словесный элемент «VARIETIES», расположенный на крышке бутылки, который в переводе с английского языка на русский язык означает «разновидность, сорт».

Указанные элементы не обладают различительной способностью и являются неохраняемыми элементами на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

В возражении заявитель оспаривает довод экспертизы относительно того, что заявленная форма бутылки не обладает различительной способностью.

Коллегия отмечает, что 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.

Рассматриваемое обозначение предназначено для хранения и реализации жидких продуктов (соусов, майонеза) и представляет собой емкость, имеющую низкую горловину, оканчивающуюся венчиком, на котором расположена завинчивающаяся большой крышкой, покатые плечики, которые переходят в тулово, незначительно расширяющееся к низу, дно овальной формы.

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

Наличие круглой, открывающейся вверх крышки, наличие с фронтальной стороны бутылки двух выступов типа «ушки», расположенных ближе к крышке емкости, а также дугообразные накатные валики, расположенные ближе к доньшку бутылки с двух ее сторон и прозрачность самой бутылки не являются особенностью исключительно бутылки заявителя, напротив, являются общеупотребимыми элементами для данной категории товаров. Наличие данных элементов обусловлено исключительно функциональным назначением, то есть, предназначены для

устойчивого расположения бутылки, как в обычном состоянии, так и в перевернутом состоянии, быстрого и удобного вытекания продукта из бутылки, обзор содержимого в бутылке продукта. Такие элементы, как рельефные линии, расположенные горизонтально на тулове бутылки, очевидно предназначено для удержания бутылке в руке.

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.

С учетом изложенного форма бутылки не обладает различительной способностью, представляет собой форму товаров, которая определяется главным образом свойством либо назначением товаров, и является неохранным элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

При этом коллегия отмечает, что заявителем не представлены документы, подтверждающие приобретение заявленным обозначением различительной способности до даты приоритета в качестве средства индивидуализации товаров заявителя.

Что касается представленных информационных писем [2, 12] и распечаток из сети Интернет, то указанные в них сведения не подтверждены фактическими материалами (договорами, транспортными накладными, платежными поручениями), в связи с чем не могут служить подтверждением довода заявителя.

Кроме того, представленные распечатки из сети Интернет содержат сведения о

продукции заявителя, маркированной обозначениями



, которые представляют собой другую форму упаковки, включают

дополнительные словесные и изобразительные элементы, т.е. значительно отличаются



от заявленного обозначения).

Что касается словесного элемента «HEINZ», цифрового элемента «57», расположенных на доньшке и крышке бутылки, изобразительного элемента в виде фигурной рамки, расположенного на крышке бутылки, то коллегия отмечает следующее.

Данные элементы не являются элементами формы бутылки, а представляют собой элементы, нанесенные на поверхность способом тиснения.

Кроме того, указанные выше элементы представляют собой элементы

комбинированных товарных знаков:  по свидетельству №4093 с

приоритетом от 30.09.1947,  по свидетельству №118126 с

приоритетом от 28.07.1992,  по свидетельству №237637 с приоритетом

от 04.02.2003, **HEINZ** по свидетельству №117821 с приоритетом от 28.07.1992, зарегистрированных на заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, в том числе «соусы, майонез».

С учетом изложенного коллегия полагает, что указанные выше элементы являются оригинальными и занимают в обозначении доминирующее положение, следовательно, заявленное обозначение в целом в отношении товаров уточненного перечня соответствует пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

Относительно указанных заявителем в возражении примеров регистрации объемных товарных знаков [9] следует отметить, что каждый знак индивидуален и возможность его регистрации рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В качестве сходного до степени смешения с заявленным обозначением в



заключении по результатам экспертизы указан товарный знак по свидетельству №370331– (1).

Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе, в отношении товаров 21 класса МКТУ *«домашняя или кухонная утварь и посуда, изделия из стекла, фарфора и фаянса»*.

Вместе с тем, как было указано выше, заявитель ограничил первоначально заявленный перечень товаров, удалив из него все товары 21 класса МКТУ.

Таким образом, товары 30 класса МКТУ, указанные в уточненном перечне, не однородны товарам, указанным в перечне противопоставленного знака (1).

Коллегией также принято во внимание, что правообладатель противопоставленного знака (1) предоставил согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2018750745 в отношении всех заявленных товаров [10].

С учетом изложенного, заявленное обозначение в отношении уточненного перечня товаров 30 класса МКТУ соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса

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

удовлетворить возражение, поступившее 20.01.2021, отменить решение Роспатента от 20.03.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018750745.