

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 16.03.2015. Данное возражение подано ЗАО Компания «Проксима», Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013730851, при этом установлено следующее.

Заявка № 2013730851 на регистрацию объемного обозначения была подана на имя заявителя 06.09.2013 в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки на государственную регистрацию заявлено объемное обозначение, которое представляет собой прозрачную емкость оригинального дизайна с крышкой. Верхняя и нижняя части емкости выполнены в форме усеченного конуса, сужающегося к центральной части, имеющей цилиндрическую форму. Ниже горловины емкости углубление и плечики в виде узкой зоны конической формы. Крышка емкости выполнена в красном цвете и состоит из нижней цилиндрической части и верхней конусообразной с небольшим расширением кверху и рельефными вертикальными неглубокими выемками. На верхней поверхности крышки нанесено выпуклое изображение колобка в поварском колпаке, держащего ложку в правой руке (зарегистрированный комбинированный товарный знак заявителя № 447113). Дно емкости выполнено вогнутым во внутреннюю полость емкости и имеет декоративное рифление и технологическую

выемку. Правовая охрана испрашивается в красном, сером и белом цветовом сочетании.

Роспатентом 17.12.2014 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013730851 в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ (перечень которых скорректирован заявителем в корреспонденции от 24.11.2014) в связи с несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном тем, что заявленное обозначение представляет собой трехмерный объект (емкость из прозрачного стекла с крышкой), форма которого обусловлена исключительно функциональным назначением (емкость для хранения жидких и сыпучих продуктов), следовательно, не обладает различительной способностью (пункт 1 статьи 1483 Кодекса). Размещение на крышке емкости выпуклого изобразительного элемента в виде колобка в поварском колпаке, держащего ложку в правой руке, не создает качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия формы емкости, занимающей в обозначении доминирующее положение.

В заключении экспертизы также отмечено, что скорректированный заявителем перечень товаров не устраняет препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. При этом указано, что заявленное обозначение представляет собой форму упаковки, в которой реализуется товар, и для таких товаров как «мороженое; сухари; шоколад» способно ввести потребителя в заблуждение относительно товара (его свойств) (пункт 3 статьи 1483 Кодекса).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.03.2015 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- для таких товаров, как приправы и специи, именно форма баночки является индивидуализирующим элементом. Заявленная баночка, как и аналогичные баночки

со специями, существующие на рынке, имеют очень небольшие параметры (высота 10-14 см.), то есть на расстоянии вытянутой руки потребитель в первую очередь воспринимает форму и цвет баночки, так как этикетка на лицевой стороне имеет размеры в среднем 3 см на 3 см, и, соответственно, надписи и графика на ней читаемы только при близком, более детальном рассмотрении;

- заявитель (производитель специй и пряностей под известным товарным знаком «Приправыч»), работает на рынке России с 1993 года, и за более чем 20 лет вышел на лидирующие позиции по производству качественных специй и пряностей в Российской Федерации и других странах, имеет множество наград и дипломов;

- в 2014 г. по заказу заявителя Автономной некоммерческой организацией «Агентство деловых коммуникаций «Факториал» был проведен выборочный социологический опрос покупателей в магазинах «Лента» и «Ашан» в различных городах. Предметом исследования стала оценка влияния упаковки на приобретение покупателями специй и приправ. В ходе исследования было опрошено 12440 респондентов. Исследования показывают, что потребители, приобретающие специи в баночках, не могут назвать наименование (словесную маркировку) или производителя (даже не могут назвать страну производства, так как для специй это не является важным критерием, как, например, для итальянской обуви или немецкой техники), они лишь говорят о том, что приобретают специи «в стеклянных баночках с округлыми серыми крышечками» или «такая вытянутая квадратная баночка» и т.д. (приведен подробный анализ результатов опроса);

- в 2012 г. заявителем было заказано проведение маркетингового исследования рынка специй и приправ. Выполнила исследование Автономная некоммерческая организация «Международный молодежный форум «Интерра». По результатам маркетингового исследования выяснилось, что среди упаковок, которые в последние два года стали занимать достойные места на рынке сбыта, стали популярны стеклянные мельницы (солонки). При этом для потребителей такая упаковка становится узнаваемой, и, поскольку покупатели приобретают несколько товаров в мельницах, после того, как заканчивается специя в одной из мельниц, предпочитают приобретать такие же мельницы, чтобы не нарушать единство композиции из

мельниц с разными специями и приправами, обычно выставяемыми на видимом месте на кухне. Среди рекомендаций специалистов по маркетинговому исследованию была рекомендация разработать новые формы упаковок для специй и приправ, в частности, стеклянных мельниц, имеющих оригинальные формы выполнения, способные индивидуализировать товар;

- разработанная дизайнерами заявителя форма товара не имеет аналогов в мире, доказательством этого может служить, например, регистрация обозначения в качестве промышленного образца на имя заявителя «Емкость (два варианта)» по заявке № 2013503786 (принято решение о регистрации);

- совокупность отличительных признаков обозначения {выполнение крышки емкости в цвете, форма емкости в виде усеченных конусов верхней и нижней части, сужающихся к центральной части, имеющей цилиндрическую форму (при этом нижняя часть несколько больше верхней), оригинальное выполнение крышки емкости, размещение на крышке емкости выпуклого изобразительного элемента в виде колобка в поварском колпаке, держащего ложку в правой руке (изобразительный элемент товарного знака заявителя № 447113)}, а также утилитарные свойства заявленной емкости свидетельствуют о том, что обозначение способно выполнять индивидуализирующую функцию товарного знака;

- в социальной сети ВКонтакте по просьбе заявителя был проведен опрос, результаты которого показывают, что всего 9,1% опрошенных выбирают специи в стеклянных емкостях по логотипу (наименованию), тогда как 64,4% не знают или не помнят марку/логотип товара, которую приобретали ранее, но могут вспомнить и узнать ее по форме баночки и крышечки.

Далее в возражении приведены сведения о зарегистрированных объемных товарных знаках в отношении специй, принадлежащих различным компаниям («McCormick France S.A.S.», «KAMIS-PRZYPRAWY S.A.» и т.д.). При этом отмечено, что фотографии товаров, производимых основными фирмами-изготовителями специй, показывают, что этикетки, размещенные на емкостях, не достаточно видны потребителю, в то время как основным индивидуализирующим

товар средством является емкость, которая именно для специй и приправ выполняет не только функциональное назначение, но и индивидуализирующую функцию.

В подтверждение своих доводов заявителем были представлены материалы (1), включающие распечатки из сети Интернет, а также упомянутые исследования и опросы.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы, представленные в возражении, необидительными.

С учетом даты подачи (06.09.2013) заявки № 2013730851 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс, и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 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. Согласно абзацу 6 пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.


В соответствии с пунктом 2.3.1 Правил к таким обозначениям могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением.

В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений,

представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.



Заявленное обозначение «» является объемным и представляет собой прозрачную емкость с крышкой. Верхняя и нижняя части емкости выполнены в форме усеченного конуса, сужающегося к центральной части, имеющей цилиндрическую форму. Ниже горловины емкости углубление и плечики в виде узкой зоны конической формы. Крышка емкости конусообразной формы с небольшим расширением кверху и рельефными вертикальными выемками, синего цвета. На верхней поверхности крышки нанесено изображение колпака в поварском колпаке, держащего ложку в правой руке. Дно емкости выполнено вогнутым во внутреннюю полость емкости и имеет декоративное рифление и технологическую выемку. Правовая охрана испрашивается в красном, сером и белом цветовом сочетании в отношении товаров 29 класса МКТУ: «миндаль толченый; овощи сушеные; цедра фруктовая» и 30 класса МКТУ: «приправы; пряности; специи».

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

Заявленное обозначение предназначено для хранения и перемалывания приправ и специй («мельница») и представляет собой стеклянную емкость, верхняя

и нижняя части которой выполнены в форме усеченного конуса, сужающегося к центральной части, имеющей цилиндрическую форму. В целом заявленное обозначение представляет собой реалистическое изображение известного всем товара («емкости для приправ и специй»).

Коллегией были приняты во внимание сведения различных опросов и исследований (см. материалы (1)), проведенных по заказу заявителя, результаты которых свидетельствуют о том, что при приобретении приправ потребители уделяют большое внимание форме емкости и запоминают ее (например, 73 % респондентов могут узнать стеклянную баночку по ее форме – опрос АНО АДК «ФАКТОРИАЛ», 2014, 79 % респондентов не могут вспомнить компанию-производителя, но запоминают форму приобретенной мельницы – маркетинговое исследование АНО ММИФ «Интерра», 2012).

Результаты данных исследований действительно свидетельствуют о важности формы рассматриваемого класса емкостей, однако не дают оснований для утверждения, что заявленное объемное обозначение обладает формой, элементы которой способны выполнять индивидуализирующую функцию, а не обусловлены исключительно функциональным назначением.

Анализ заявленного обозначения на предмет его различительной способности показал, что цилиндрическая форма корпуса является характерной для емкостей для хранения приправ и специй, как и наличие «перехвата» (верхняя и нижняя части корпуса выполнены в форме усеченного конуса). При этом наличие «перехвата» обусловлено функциональным назначением – для удобства удерживания емкости в руке, а также тем, что на цилиндрической части в подавляющем большинстве случаев размещается этикетка.

В качестве примеров рассмотренной формы емкостей можно привести

следующие:  и т.д.

Коллегия обращает внимание, что практически все емкости для специй имеют крышки, что в большинстве случаев также обусловлено функциональным назначением – во избежание просыпания продукта и для сохранения аромата специй. При этом следует указать, что исполнение крышки конусообразной и конкретные параметры и соотношение размеров тех или иных частей емкости не придают заявленному обозначению достаточной оригинальности, позволяющей однозначно идентифицировать форму заявленного обозначения с заявителем.

Таким образом, заявленное обозначение не обладает различительной способностью, поскольку представляет собой трехмерный объект, форма которого обусловлена исключительно функциональным назначением, что не соответствует положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Что касается достижения различительной способности за счет цветовой гаммы, коллегия отмечает, что цветовой акцент заявленного обозначения – красный (цвет крышки), также характерен для емкостей для приправ и специй. Красная цветовая гамма различных оттенков используется многими

производителями специй (например, , , ,  - производства компаний «KAMIS-PRZYPRAWY S.A.», «Gipfel» и т.д.). При этом в наборах для специй характерной особенностью является то, что производители, как правило, используют разные цветовые решения крышек отдельных емкостей (например,



Таким образом, сам по себе цвет крышки заявленного обозначения не способен вызывать ассоциаций, необходимых и достаточных для запоминания обозначения потребителем как средство индивидуализации продукции конкретного производителя.

В отношении изображения на крышке композиции из слова «Приправыч» и выпуклого изображения колобка в поварском колпаке, держащего ложку в правой руке, коллегия отмечает, что согласно заключению экспертизы из правовой охраны исключен только объемный элемент (емкость с крышкой). В заключении экспертизы отсутствуют аргументы, опровергающие охраноспособность указанной композиции.

Законодательством допускается регистрация в качестве товарного знака такого рода обозначений при условии приобретения обозначением различительной способности в результате его использования (абзац 7 пункта 1 статьи 1483 Кодекса).


В возражении не представлено каких-либо документов, которые могли бы свидетельствовать о приобретении заявленным обозначением дополнительной различительной способности. На заседаниях коллегий заявителем устно пояснялось, что им было принято решение до регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака не выводить на рынок соответствующую продукцию.

Оценивая все обстоятельства в совокупности, коллегия приходит к выводу о том, что в заявленном обозначении доминирующее положение занимает не обладающий различительной способностью объемный элемент (емкость с крышкой).

Указанное не позволяет применить положения абзацев 6 и 7 пункта 1 статьи 1483 Кодекса к рассматриваемому обозначению.

Что касается основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по пункту 3 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает, что заявленный перечень товаров был скорректирован заявителем: правовая охрана испрашивается в отношении товаров 29 класса МКТУ: «миндаль толченый; овощи сушеные; цедра фруктовая» и 30 класса МКТУ: «приправы; пряности; специи». Товары, указанные экспертизой (мороженое; сухари; шоколад), отсутствуют в испрашиваемом перечне, в связи с чем положения пункта 3 статьи 1483 Кодекса, указанные в заключении экспертизы, могут быть сняты.



Таким образом, коллегия пришла к выводу, что обозначение «  » по заявке № 2013730851 не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака по основаниям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, и соответствующий вывод экспертизы следует признать правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.03.2015, оставить в силе решение Роспатента от 17.12.2014.