


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) 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 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) рассмотрела поступившее 30.09.2021 возражение, поданное Закрытым акционерным обществом «ДонМаслоПродукт», г. Ростов-на-Дону (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2019733473, при этом установила следующее.



Объемное обозначение  по заявке № 2019733473, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.07.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 30.11.2020 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019733473 в отношении части товаров 29 класса МКТУ, основанном на заключении по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- заявленное обозначение представляет собой объёмное изображение бутылки - ёмкость для долговременного хранения жидкостей, таких как: вода, безалкогольные

напитки, молоко, пиво и тому подобное, форма которой обусловлена исключительно ее функциональным назначением;

- заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака только в отношении части заявленных товаров 29 класса МКТУ на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, с исключением из правовой охраны формы бутылки;

- в отношении другой части заявленных товаров 29 класса МКТУ (например: «яйца; сало; оболочки колбасные, натуральные или искусственные; котлеты из тофу; колбаса кровяная» и др.) заявленное обозначение способно ввести в заблуждение потребителя относительно вида и назначения товаров, и не может быть зарегистрировано на основании положений пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.09.2021, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 30.11.2020.

Доводы возражения, поступившего 30.09.2021, сводятся к следующему:

- форма бутылки заявленного обозначения на дату подачи заявки приобрела различительную способность в результате ее длительного и интенсивного использования;

- представленные с возражением материалы показывают широкую географию и объемы продаж фасованного масла на территории Российской Федерации и за ее пределами до даты подачи заявки.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении части заявленных товаров 29 класса МКТУ, являющихся жидкостями, с указанием формы бутылки в качестве охраняемого элемента.

К возражению приложены следующие материалы:

- копия решения о государственной регистрации заявленного обозначения по заявке № 2019733473 - [1];

- договоры на поставку, дополнительные соглашения к ним, спецификации - [2];

- страницы издания «Донской янтарь» - [3];

- страницы информационно-аналитического журнала «Вестник», 2020 г. - [4];

- свидетельство о дистрибьюции - [5];

- страницы буклетов, календарей, каталогов, печатной продукции - [6].

Изучив материалы дела, выслушав лиц, участвующих при рассмотрении возражения, поступившего 30.09.2021, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (10.07.2019) заявки № 2019733473 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя 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 Минэкономразвития России от 20.07.2015 г. № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 г., рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (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:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) 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;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

В соответствии с абзацем шестым 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 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

1) приобрели различительную способность в результате их использования;

2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; 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.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

- общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;

- условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;

- общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

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.

В соответствии с пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что 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.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.



Обозначение  по заявке № 2019733473 с приоритетом от 10.07.2019 представляет собой объемное обозначение бутылки. Согласно материалам возражения испрашивается регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне, являющихся жидкостями.

Бутылка - ёмкость для долговременного хранения жидкостей, высокий сосуд преимущественно цилиндрической формы и с узким горлом, удобным для закупоривания пробкой. Большие бутылки иногда именуются бутылями. См. электронный словарь: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Бутылка>.

Заявителем не оспаривается решение Роспатента от 30.11.2020 в части противоречия заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 29 класса МКТУ *«айвар [консервированный перец]; алоэ древовидное, приготовленное для употребления в пищу; альгинаты для кулинарных целей; анчоусы неживые; арахис обработанный; артишоки консервированные; белки для кулинарных целей; белок яичный; бобы консервированные; бобы соевые консервированные для употребления в пищу; ветчина; вещества жировые для изготовления пищевых жиров; водоросли морские консервированные; гнезда птичьи съедобные; голотурии неживые; горох консервированный; грибы консервированные; гуакамоле [пюре из авокадо]; дичь; желатин; желе мясное; желе пищевое; желток яичный; жир кокосовый; жир костный пищевой; жир свиной пищевой; жиры животные пищевые; закуски легкие на основе фруктов; изделия из сои порционные; изделия из тофу порционные; изделия колбасные; изюм; икра; икра баклажанная; икра кабачковая; икра рыб обработанная; кальби [корейское блюдо-мясо на гриле]; капуста квашеная; кимчи [блюдо из ферментированных овощей]; клей рыбий пищевой; клемы [неживые]; клецки картофельные; клиффиск [треска солено-сушеная]; колбаса кровяная; кольца луковые; композиции из обработанных фруктов; консервы мясные; консервы овощные; консервы рыбные; консервы фруктовые; концентраты бульонные; корн-*

доги; корнишоны; котлеты из тофу; котлеты соевые; креветки неживые; креветки пальчатые неживые; крем сливочный; крокеты; куколки бабочек шелкопряда, употребляемые в пищу; кукуруза сахарная, обработанная; лангусты неживые; лецитин для кулинарных целей; лосось неживой; лук консервированный; маргарин; мармелад, за исключением кондитерских изделий; масло сливочное; мидии неживые; миндаль толченый; мозг костный пищевой; моллюски неживые; молоко сухое; мука рыбная для употребления в пищу; муссы овощные; муссы рыбные; мякоть фруктовая; мясо; мясо консервированное; мясо лиофилизированное; насекомые съедобные неживые; оболочки колбасные, натуральные или искусственные; овощи консервированные; овощи лиофилизированные; овощи сушеные; овощи, подвергнутые тепловой обработке; оладьи картофельные; оливки консервированные; омары неживые; орехи ароматизированные; орехи засахаренные; орехи кокосовые сушеные; орехи обработанные; паста томатная; паста фруктовая прессованная; паштеты из печени; пектины для кулинарных целей; печень; пикули; порошок яичный; продукты рыбные пищевые; птица домашняя неживая; пулькоги [корейское мясное блюдо]; пыльца растений, приготовленная для пищи; раки неживые; ракообразные неживые; рыба консервированная; рыба неживая; рыба соленая; салаты овощные; салаты фруктовые; сало; сардины неживые; свинина; сельдь неживая; семена обработанные; семена подсолнечника обработанные; смеси жировые для бутербродов; солонина; сосиски; сосиски в сухарях; сосиски в тесте на палочках; сосиски для хот-догов; составы для приготовления бульонов; составы для приготовления супов; спреды на основе орехов; субпродукты; сырники; сыры; тажсин [блюдо на основе мяса, рыбы или овощей]; тахини [паста из семян кунжута]; творог соевый; трепанги неживые; трюфели консервированные; тунец неживой; устрицы неживые; фалафель; ферменты молочные для кулинарных целей; ферменты сычужные; филе рыб; финики; фрукты глазированные; фрукты замороженные; фрукты консервированные; фундук обработанный; хлопья картофельные; хумус [паста из турецкого гороха]; цедра фруктовая; чеснок консервированный; чечевица консервированная; чипсы картофельные; чипсы

картофельные низкокалорийные; чипсы фруктовые; экстракты водорослей пищевые; экстракты мясные; эскамолес [съедобные личинки муравьев]; юба [спаржа соевая]; яйца; яйца улитки; якитори», как ложное относительно свойств товаров, которые не могут предлагаться к продаже в бутылке.

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В возражении заявитель не спорит, что форма заявленной бутылки изначально не обладает различительной способностью, однако, ссылается на приобретенную различительную способность заявленного обозначения в результате использования.

Согласно решению Роспатента от 30.11.2020 заявленное обозначение зарегистрировано в качестве товарного знака с исключением из правовой охраны формы бутылки в отношении товаров 29 класса МКТУ «бульоны; варенье имбирное; закваска сычужная; заменители молока; йогурт; кефир [напиток молочный]; коктейли молочные; компоты (десерт из вареных фруктов); кумыс [напиток молочный]; масла пищевые; масло арахисовое; масло какао пищевое; масло кокосовое жидкое пищевое; масло кокосовое твердое; масло кукурузное пищевое; масло кунжутное пищевое; масло льняное пищевое; масло оливковое первого холодного отжима пищевое; масло оливковое пищевое; масло пальмовое пищевое; масло пальмоядровое пищевое; масло подсолнечное пищевое; масло рапсовое пищевое; масло соевое пищевое; молоко; молоко арахисовое; молоко арахисовое для кулинарных целей; молоко кокосовое; молоко кокосовое для кулинарных целей; молоко миндальное; молоко миндальное для кулинарных целей; молоко овсяное; молоко рисовое; молоко рисовое для кулинарных целей; молоко с повышенным содержанием белка; молоко сгущенное; молоко соевое; напитки молочные с преобладанием молока; напитки на основе арахисового молока; напитки на основе кокосового молока; напитки на основе миндального молока; плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе; простокваша [скисшее молоко]; пюре клюквенное; пюре томатное; пюре яблочное; ряженка [молоко топленое молочнокислого брожения]; сливки [молочный продукт]; сливки взбитые; сливки растительные; сметана [сквашенные сливки]; сок лимонный для кулинарных целей; сок томатный

для приготовления пищи; соки овощные для приготовления пищи; супы; супы овощные; сыворотка молочная; эгг-ног безалкогольный», поскольку форма бутылки обусловлена исключительно ее функциональным назначением, не обладает различительной способностью, является традиционной, не содержит каких-либо отличительных признаков, словесных, изобразительных элементов и предназначена для реализации на рынке вышеуказанных товаров, обладающих жидкой консистенцией.

Заявитель просит предоставить правовую охрану форме бутылки в отношении части товаров 29 класса МКТУ, являющихся жидкостями, с учетом приобретения заявленным обозначением различительной способности.

Анализ имеющихся в деле документов [2-6] показал следующее.

Согласно договорам [2] заявитель до даты подачи заявки осуществлял поставку масла растительного происхождения в таре, идентичной заявленному обозначению, а также в небольших бутылках с этикеткой, содержащей словесный элемент «Донской янтарь», следующим компаниям: «ASHRAF AMIRZADA CO.LTD», Афганистан, г. Кабул (2010, 2014 гг.), ООО «Санрайз Трейдэрс», Киргизия, г. Бишкек (2010 г.), ООО «Файзи Хуршед», Таджикистан, г. Худжанд (2016 г.), ООО «Аграрная компания», Краснодарский край (2012 г.), ООО «АНДИГОРФ», Чувашия, г. Чебоксары (2018 – 2019 гг.), ООО «Бриз», Самарская обл., г. Сызрань (2012 г.), ООО «ГРАФ-М», Москва (2018 г.), ИП Гриднев В.В., Крым, г. Красноперекоск (2014 г.), ИП Жидкова И.И., Брянская обл., г. Унеча (2019-2020 гг.), ИП Мугаев Я.С., Чеченская респ., с. Валерик (2009 г.), ООО «МЕРКУРИЙ», г. Воронеж (2019-2020 гг.), ООО «Нью Стар», г. Лобня (2010, 2012 гг.), ООО «Саратов Агро», г. Саратов (2017 г.), ООО «СтавАгроСтрой», г. Ставрополь (2013 г.), ООО «ТУЛПРОДУКТ», г. Тула (2020 г.), ООО «Флорин Торговая Компания», г. Кемерово (2013 г.), ООО Торговый Дом «Фроствей», г. Владикавказ (2009 – 2011 гг.), ООО «Цвет», г. Волжский (2015 г.). Указанные договоры не содержат какой-либо финансовой документации (платежных документов), актов взаиморасчетов сторон, что не позволяет оценить фактические объемы

реализованной продукции, а также длительность и интенсивность использования заявленного обозначения.

Страницы буклетов, календарей, каталогов, печатной продукции [6], страницы издания «Донской янтарь» [3] за 2008 год, страницы информационно-аналитического журнала «Вестник», 2020 г. [4] включают заявленное обозначение с этикеткой «Донской янтарь», при этом каких-либо сведений, где и как длительно распространялась указанная печатная продукция, какой круг потребитель был осведомлен о товарах заявителя, материалы возражения не содержат. Кроме того, страницы журнала «Вестник», 2020 г. [4] не содержат каких-либо исходных данных по выпуску этого издания издательством. Каких-либо иных документов в отношении рекламы в средствах массовой информации (телевидение, Интернет и т.п.), а также участия заявителя в выставках не имеется.

Документов о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов, заявителем не представлено.

Свидетельство о дистрибуции [5], выданное заявителем дистрибьютору ИП Мугаеву Я.С. в 2012 году не содержит сведений о заявленном обозначении.

Выводы коллегии основаны на отсутствии различительной способности обозначения у формы бутылки, которая не обладает оригинальностью и запоминаемостью. Из представленных заявителем документов [2-6] не усматривается, что заявленное обозначение в результате длительного и интенсивного использования приобрело различительную способность и выполняет индивидуализирующую функцию товаров заявителя до даты подачи заявки.

Анализируемые выше материалы относятся к маслу растительного происхождения. Вместе с тем, каких-либо документов, касающихся выпуска и реализации других жидких товаров 29 класса МКТУ («бульоны; молочные продукты» и т.п.) заявленного перечня, в материалы дела не представлено.

В связи с чем, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы о несоответствии формы бутылки в отношении части заявленных товаров 29 класса МКТУ требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

Устный довод заявителя о недобросовестном поведении других участников рынка не относится к существу возражения. При этом оценка действий в части недобросовестной конкуренции и злоупотребления гражданскими правами не входит в компетенцию Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для отмены решения Роспатента от 30.11.2020.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.09.2021, оставить в силе решение Роспатента от 30.11.2020.