

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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, рассмотрела возражение от 27.11.2012, поданное компанией Х. Дж. Хайнц Компани, США (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 14.08.2012 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010733657, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2010733657 с приоритетом от 20.10.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ «приправы и соусы, включая кетчуп».

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено объемное обозначение, представляющее собой бутылку, корпус которой состоит из эллипсовидных граней, а дно слегка вогнуто и по периметру окантовано оригинальными узорными линиями.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение (далее – решение Роспатента) от 14.08.2012 об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью, поскольку представляет собой трехмерный объект, форма которого обусловлена только его функциональным назначением.

Кроме того, в заключении по результатам экспертизы было отмечено, что на представленном изображении объемного обозначения неразличимы особенности, придающие ему, по мнению заявителя, оригинальность, поскольку представленное изображение представляет собой бутылку традиционной формы, которая обусловлена свойствами и назначением товара.

Документы, представленные заявителем в доказательство приобретенной различительной способности, не свидетельствуют о формировании у потребителя ассоциации между заявленным обозначением и его производителем, поскольку их основная часть не содержит заявленного обозначения, а другая часть не позволяет однозначно идентифицировать изображение прозрачной бутылки на темном фоне с заявленным обозначением.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака.

Доводы возражения сводятся к тому, что вывод об отсутствии оригинальных особенностей заявленного обозначения, на базе которого делается некорректный вывод о традиционной форме бутылки и отсутствии у нее различительной способности, не может служить правомерным основанием для отказа в регистрации.

Отсутствие запроса экспертизы касательно неразличимости оригинальных особенностей и необходимости представления оттисков лучшего качества свидетельствует о том, что экспертиза была удовлетворена качеством представленных оттисков и факта отсутствия указанных оригинальных элементов (восемь эллипсоидных граней) в заявленных изображениях не выявила.

Заявитель полагает, что наличие нестандартных признаков у заявленного объемного обозначения (восемь шестиугольных граней, закругленных в верхней части и в основании, расположенных в нижней половине бутылки, коническая форма, слегка вогнутая вовнутрь, в верхней части бутылки) существенно отличает

его от бутылок иных форм и свидетельствует о наличии оригинальности и нетрадиционности его формы.

В возражении приведена информация о заявителе, который является одним из старейших ведущих мировых производителей фирменных продуктов питания в таких категориях как кетчуп, соусы, детское питание.

Заявитель полагает, что решение об отказе вынесено с нарушением пункта С статьи 6^{quinquies} Парижской конвенции, согласно которому не могут быть отклонены в других странах Союза товарные знаки на том единственном основании, что они отличаются от знаков, охраняемых в стране происхождения, лишь элементами, не изменяющими отличительный характер знаков и не затрагивающими тождественность знаков в той форме, в которой они были зарегистрированы в стране происхождения.

В возражении указано, что заявленный объемный знак 24.12.2002 был зарегистрирован в США (регистрация №2,665,061), и на основании простого визуального наблюдения, очевидно, что зарегистрированный в США знак является схематичным изображением объемного натуралистического обозначения по заявке №2010733657.

Заявитель считает, что представленные им материалы, свидетельствующие об интенсивном использовании заявленного объемного обозначения, подтверждают приобретение им дополнительной различительной способности.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента и регистрации товарного знака по заявке №2010733657.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатки с Интернет-сайтов с информацией об истории и сфере деятельности заявителя;
- распечатки с локального сайта заявителя о выпускаемой продукции, в том числе в бутылках различной формы;
- копия свидетельства о регистрации №2,665,061 в США объемного знака и копии публикаций-распечаток патентных ведомств различных стран о регистрации объемных товарных знаков той же формы;

- распечатки с сайта www.heinz.ru, касающиеся выпуска продукции, форма упаковки которой (бутылки) совпадает с заявленным обозначением, история создания соуса и производства его в России;

- копия справки ЗАО «Эй Си Нильсен» о доли продукции соусов в бутылках заявленной формы, произведенных заявителем;

- копия аффидавита компании – заявителя;

- копия письма ООО «ППК» и товарные накладные, подтверждающие ввод в гражданский оборот соусов в бутылках заявленной формы.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (20.10.2010) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №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.

Согласно пункту (2.3.1) Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением.

Согласно описанию, представленному в материалах заявки, как указано выше, в качестве товарного знака заявлено объемное обозначение, представляющее собой бутылку, корпус которой состоит из эллипсоидных граней, а дно слегка вогнуто и по периметру окантовано оригинальными узорными линиями.

Вместе с тем, в представленном изображении объемного обозначения, как отмечено в заключении по результатам экспертизы, вышеуказанные особенности

(эллипсовидные грани, вогнутое дно, узорные линии по периметру дна) не просматриваются.

Обозначение, поданное на регистрацию товарного знака, представляет собой емкость традиционной формы, предназначенную для реализации товаров 30 класса МКТУ, в частности соусов. Форма бутылки обеспечивает сохранение товара при транспортировке, удобство при хранении и использовании, при этом грани на корпусе бутылки предотвращают проскальзывание пальцев руки при открытии и закрытии укупорочного устройства на бутылке, что обеспечивает удобство ее использования.

Таким образом, форма заявленного обозначения обусловлена его функциональным назначением, что не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса и, соответственно, решение Роспатента об отказе в государственной регистрации объемного товарного знака по заявке №2010733657 следует признать обоснованным.

Регистрация №2,665,061 США, на которую ссылается заявитель, и заявка №2010733657 являются самостоятельными, не связаны друг с другом и относятся к нетождественным обозначениям, в силу чего статья 6^{quinquies} Парижской конвенции неприменима к заявленному обозначению. Пункт С (2) статьи 6^{quinquies} Парижской конвенции, который процитирован в возражении, касается использования товарного знака в форме, которая несущественно отличается от той, в какой знак был зарегистрирован в одной из стран – членов Союза, т.е. также не может быть применен к обозначению по заявке №2010733657. Кроме того, согласно пункту (1) статьи 6^a Парижской конвенции, условия подачи заявки и регистрации товарных знаков определяются в каждой стране Союза ее национальным законодательством.

Коллегия отмечает, что представленные изображения объемных товарных знаков в виде бутылок, зарегистрированные в других странах на имя заявителя, также отличаются от заявленного объемного обозначения.

Что касается материалов, которые представлены заявителем для подтверждения различительной способности заявленного обозначения приобретенной в результате использования, то коллегия отмечает, что представленные в них изображения формы

бутылки, в которой реализуется продукция заявителя, не содержит тех особенностей, наличие которых, по мнению заявителя, определяет оригинальность и нетрадиционность формы заявленного обозначения.

В представленных материалах приведены изображения бутылок, форма которых не позволяет однозначно идентифицировать их с заявленным обозначением, при этом основным индивидуализирующим элементом для потребителя на этих изображениях является их маркировка этикетками с обозначением «Heinz».

В силу изложенного материалы, иллюстрирующие объемы продаж товаров 30 класса МКТУ в емкостях, маркированных обозначением «Heinz» (Хайнц), не могут быть приняты во внимание, как доказательство приобретенной различительной способности в результате использования именно заявленного обозначения.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 27.11.2012 и оставить в силе решение Роспатента от 14.08.2012.