

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 от 28.04.2015, поданное Открытым акционерным обществом «Нэфис Косметикс», г. Казань (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №338657, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 05.12.2007 за №338657 по заявке №2006725876 с приоритетом от 08.09.2006 на имя Дзе Проктер энд Гэмбл Компани, Соединенные Штаты Америки (далее - правообладатель) для товаров 03 класса МКТУ. Регистрация данного товарного знака действует до 08.09.2016.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано



объемное обозначение «» – ёмкость в форме бутылки, тулово которой сужается в верхней части. Верхняя часть тулова бутылки имеет куполообразную форму. Фронтальная и тыловая части тулова бутылки вдавлены внутрь. На фронтальной и тыловой частях тулова бутылки расположены изображения фигур овалообразной формы. Сверху над изображением фигур овалообразной формы расположено изображение четырехугольника, продавленного в ёмкость, на фоне которого расположены четыре вертикальные выдавленные полосы. Горлышко бутылки

представляет собой изображение двух расположенных один над другим цилиндров разного диаметра. Нижний цилиндр сужается к верхней части. Внешняя сторона цилиндра, расположенного снизу, имеет рифленую форму. Основание верхнего цилиндра имеет больший радиус по сравнению с радиусом цилиндра. Справа от цилиндра расположена выступающая фигура неопределенной формы.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.04.2015 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №338657 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 6 и пунктом 3 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.92 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом № 166-ФЗ от 11.12.2002, введенными в действие с 27.12.2002 (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- существенным признаком оспариваемого товарного знака является овальная («сжатая») форма бутылки с боковыми выемками округлой формы в верхней части корпуса, что обуславливается главным образом функциональным назначением бутылки - упаковки для жидких моющих (чистящих) средств, и обеспечивает удобство удержания бутылки в руке, например, во время мытья посуды, в условиях попадания воды и моющего средства на руки пользователя, и придает бутылке свойство - предотвращение «выскальзывания» при использовании;

- декоративные элементы в виде слегка изогнутых вертикально ориентированных линий, образованных углублениями в корпусе, являются несущественными, так как занимают второстепенное положение в формировании зрительного восприятия бутылки, ввиду незначительности занимаемого пространственного положения во внешней форме бутылки, также, как и крышка бутылки;

- ОАО «Нэфис Косметикс», с 2005 года, то есть задолго до даты приоритета товарного знака по свидетельству №338657, был осуществлен переход на выпуск жидкого моющего средства «Sorti» во флаконе (бутылке) уплощенной формы с овальным поперечным сечением и суженными боковыми стенками, внешняя форма которой тождественна объемному товарному знаку по свидетельству №338657, за исключением направленности декоративных элементов, образованных углублениями в корпусе (горизонтально ориентированные линии);

- ОАО «Нэфис Косметикс» при выпуске моющего средства в новой упаковке была проведена широкая рекламная кампания;

- в 2005г. количество выхода сетевого ролика в эфир на ТВ-каналах: «Первый канал», «Россия 1», НТВ, ТНТ, «Домашний» составило 8 127 с общей длительностью 4 часа, 46 мин. 37 сек.; затраты на рекламу составили: 1 088 597 331 руб.; в 2006г. количество выхода сетевого ролика в эфир на ТВ-каналах: «Первый канал», «Россия 1», НТВ, РЕН ТВ, ТНТ, «ПЕРЕЦ», «Домашний» составило 10 244 с общей длительностью 13 часов, 25 мин. 49 сек; затраты на рекламу составили 1 050 888 961 руб.;

- более чем за год до даты приоритета оспариваемого товарного знака бутылка тождественной формы для жидких моющих (чистящих) средств с аналогичной крышкой, была изготовлена, введена в торговый оборот и рекламировалась по ведущим центральным ТВ-каналам, ввиду чего правообладатель, работающий на том же рынке моющих (чистящих) средств, знал или должен был знать, что другое лицо - ОАО «Нэфис Косметикс» на момент подачи заявки №2006725876 на регистрацию товарного знака законно использовало тождественное объемное обозначение (бутылку) для тех же товаров и такое обозначение приобрело известность среди потребителей;

- также жидкие моющие (чистящие) средства для мытья посуды в тождественных или сходных ёмкостях до даты приоритета оспариваемого товарного знака выпускались и другими крупными производителями однородных

товаров (например: компания Colgate-Palmolive, США, Компания «HAYAT KIMYA SANAYI A.S.», Турция, ОАО «Хенкель-Эра»);

- таким образом, охраняемая оспариваемым товарным знаком бутылка представляет собой общепринятую форму бутылки для жидких моющих (чистящих) средств, обусловленную назначением и свойствами данной упаковки, выпускавшихся до даты приоритета товарного знака №338657, то есть не обладает отличительными признаками, не присущими аналогичным упаковкам моющих (чистящих) средств других производителей, и не способна сама по себе индивидуализировать товар;

- кроме того, бутылка для моющего средства самостоятельно, без этикеток не используется ни одним из производителей, ввиду чего индивидуализирующую функцию выполняет этикетка на бутылке;

- необходимо отметить, что выбор данной формы бутылки, исходя из ее назначения - упаковки для моющих (чистящих) средств, также отмечен в обзоре средств для мытья посуды на сайте www.uralweb.ru, в котором анализируются такие свойства упаковок для моющих средств как удобство рельефа бутылки, наличие «тали»», чтобы ее было удобно держать мокрыми руками, и предотвратить выскальзывание из рук при мытье посуды. Особо отмечены упаковки (бутылки) для средств «Fairy», «Sorti», «Aos»;

- кроме того, оспариваемый товарный знак является сходным с промышленным образцом «Бутыль» по заявке № 99500095, дата регистрации и публикации 16.12.2000г., заявитель и патентообладатель Юнилевер НВ (NL). Сравниваемые объемный товарный знак и промышленный образец характеризуются тождественными признаками, определяющими внешний вид изделия - бутылки, ее форму, конфигурацию, особенностью которой составляет плавное сужение в верхней части от плечиков (выемки округлой формы), выполнение корпуса в виде вертикально ориентированного уплощенного объема эллипсообразной формы, что производит одинаковое общее зрительное впечатление от сравниваемых объектов.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №338657 недействительной полностью.

К возражению приложены следующие документы:

- сведения о регистрации товарного знака № 338657 на 1л. [1];
- копия искового заявления Дзе Проктер энд Гэмбл Компани на 13 л. [2];
- копия Определения суда по делу №А54-424/2015 на 3 л. [3];
- копия Приказа №89 от 07.03.2005г. на 2л. [4];
- фотографии упаковок ЖМС «Sorti» производства 10.05.2005г. на 3 л. [5];
- копия Агентского договора № 01/03 от 01.03.2003г. на 9 л. [6];
- копия Справки ЗАО «ТНС Гэллап Эдфакт» на 2 л. [7];
- сведения из сети Интернет о компании Colgate-Palmolive на 3 л. [8];
- фотографии ЖМС «Palmolive», «красные фрукты» на 3 л. [9];
- фотографии ЖМС «Palmolive», для чувствительной кожи, на 3 л. [10];
- фотографии ЖМС «Bingo», производства 2005г., на 2 л. [11];
- фотографии ЖМС «Pril», производства 25.06.2005г., на 2 л. [12];
- распечатка с сайта www.uralweb.ru на 3 л. [13].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- компания «Дзе Проктер энд Гэмбл Компани», США была основана в 1837 году в США, входит в группу компаний «Проктер энд Гэмбл». История существования компании насчитывает более 170 лет, в настоящее время Компания является одной из самых известных в мире компаний в области производства потребительских товаров;

- продукция под товарным знаком «FAIRY», производимая правообладателем и его аффилированными лицами, широко представлена практически во всех магазинах, реализующих товары для дома и средства бытовой химии, реализуется через интернет-магазины и пользуется высокой популярностью среди российских потребителей;

- в настоящее время компания обладает правами на ряд регистраций товарного знака «FAIRY», распространяющих свое действие на территорию Российской Федерации, в том числе: свидетельство №338657 на объемный товарный знак, приоритет от 08.09.2006, зарегистрированный в отношении товаров 03 класса МКТУ, в том числе средств для мытья посуды; свидетельство №345586 на объемный товарный знак, приоритет от 08.09.2006, зарегистрированный в отношении товаров 03 класса МКТУ, в том числе средств для мытья, чистки, полирования и придания блеска посуде и столовым приборам; свидетельство №498032 на комбинированный товарный знак «FAIRY с каплей» в цветовой гамме: красный, белый, серый, желтый, темно-зеленый, светло-зеленый, приоритет от 17.10.2013, зарегистрированный в отношении товаров 21 класса МКТУ, в том числе таких как губки, щетки (за исключением кистей); тряпки для уборки из микрофибры; металлические мочалки; скребки; свидетельство №524878 на комбинированный товарный знак «FAIRY с каплей» в цветовой гамме: красный, темно-зеленый, светло-зеленый, белый, серый, желтый, приоритет от 16.10.2014, зарегистрированный в отношении товаров 03 класса МКТУ, в том числе средств для мытья, чистки, полирования и придания блеска посуде и столовым приборам и т.д.;

- объемные товарные знаки по свидетельствам №№345586 и 338657 воспроизводят оригинальную форму упаковки (на 0.5 л. и 1 л. соответственно), в которую разливается жидкое моющее средство под маркой «FAIRY»;

- оригинальная форма упаковки «FAIRY» была разработана дизайнерами для «Дзе Проктер энд Гэмбл Компани», подана на регистрацию в США в 1995 году и введена в гражданский оборот в ряде стран мира в 1990-х годах;

- представленные лицом, подавшим возражение, документы, по мнению правообладателя, не свидетельствуют о заинтересованности в оспаривании товарного знака по свидетельству № 338657, ввиду отсутствия у лица, подавшего возражение, регистрации на спорную форму упаковки жидкого моющего средства «SORTI», а также на спорный дизайн этикетки и оформления упаковки «SORTI», являющийся предметом иска по делу №А65-3367/2015;

- защищенная регистрацией товарного знака по свидетельству №338657 форма упаковки «FAIRY» изначально обладает различительной способностью;

- известность товарного знака «FAIRY» и защищенной товарными знаками №№ 338657 и 345586 оригинальной упаковки подтверждается данными опроса общественного мнения, проведенного по заказу правообладателя Аналитическим центром Ю. Левады «Левада-Центр» в августе 2014 г. среди 1,600 российских потребителей;

- форма упаковки «FAIRY» является оригинальной и не определяется свойством или назначением товаров;

- регистрация трёхмерного заявленного обозначения в качестве товарного знака была проведена в отношении товаров 03 класса МКТУ, в том числе средств для мытья, чистки, полирования и придания блеска посуде и столовым приборам; средства для мытья посуды, подобные «FAIRY», являются жидкой субстанцией и, тем самым, не имеют устойчивой формы и принимают форму ёмкости или сосуда, в который они налиты. Заявленное обозначение можно было бы (при наличии правовых оснований) считать представляющим форму товара, если бы регистрация была заявлена в отношении именно бутылок, товара 21 класса МКТУ, но никак не товаров 03 класса МКТУ;

- уплощенная форма упаковки для моющих средств «FAIRY» является результатом оригинальной дизайнерской разработки, осуществленной несколькими дизайнерами по заказу правообладателя. Данная форма упаковки (бутылки) содержит определенные элементы дизайна, не обусловленные соображениями эргономики и не являющиеся стандартными для флаконов моющих средств;

- безосновательно утверждение лица, подавшего возражение, о якобы имеющемся сходстве «FAIRY» с упаковками для моющих средств других производителей - в том числе «Пемолукс», «Help», «Золушка», «Bioclean», «Pril», «Palmolive». Указанное также опровергается экспертными заключениями, подготовленными специалистом Абрикосовым Д.П. 29.04.2015 г. и 20.05.2015 г. В частности, упаковки моющих средств названных производителей не сходны до степени смешения с образцами продукции «FAIRY» ввиду того, что между ними существуют значительные различия, в том числе по размеру упаковки, по силуэту, по пропорциям соотношения частей - в том числе по уровню расположения сужения («талии») на флаконе для удобства охвата рукой во время мытья посуды, по цветовому и графическому решению;

- ни одним из действующих стандартов в отношении товаров бытовой химии, включая «Отраслевой стандарт на упаковку (ОСТ 6-15-90.2-90)» не предусмотрена какая-либо стандартная форма упаковки, как и требования к производству ее уплощенной, с боковыми выемками для охвата рукой;

- в возражении указывается, что «бутылка для моющего средства самостоятельно, без этикеток не используется ни одним из производителей, ввиду чего индивидуализирующую функцию выполняет этикетка на бутылке». Таким образом, лицо, подавшее возражение напрямую противоречит собственным утверждениям о якобы имеющем место сходстве до степени смешения между объемным товарным знаком №338657 и упаковками уплощенной формы других производителей, таких как «Palmolive Ultra, Sensations de Printemps» производства компании Colgate-Palmolive, «Bingo» производства Hayat Kimya Sanayi A.S. и «Pril» производства компании Henkel. Очевидно, что упаковки продукции под марками «Palmolive», «Bingo» и «Pril» существенным образом отличаются по цветовой гамме, графическому решению, наличию симметрии, акценту на тех или иных элементах оформления от упаковки «FAIRY»;

- отсутствует тождество между противопоставленным промышленным образцом по заявке №99500095 и объемным товарным знаком по заявке

№2006725876, равно как и отсутствует сходство до степени смешения с упаковками продукции других производителей. Анализ объемного элемента товарного знака №338657 на предмет его различительной способности показывает, что подобная форма бутылки и выполненные на ней декоративные элементы не являются традиционными для производителей жидких моющих средств, а, следовательно, подлежит правовой охране. Кроме того, заинтересованным лицом по аннулированию товарного знака на основании ранее выданного патента (при наличии правовых оснований) могла бы быть компания «Юнилевер», но никак не лицо, подавшее возражение. Подобных действий в период действия патента №48157 компанией «Юнилевер» предпринято не было. Действие патента №48157 прекратилось в 2012 году в связи с неуплатой пошлины, а если бы его правообладатель решил поддерживать патент в силе, то срок его действия истек бы 05.08.2013 года;

- не доказано введение в гражданский оборот «плоской» упаковки «SORTI» до 08.09.2006, поскольку на дату приоритета товарных знаков по свидетельствам №№338657, 345586 ОАО «Нэфис Косметикс» не вводило в гражданский оборот уплощенную форму упаковки моющего средства «SORTI». Напротив, в 2006 году компания ОАО «Нэфис Косметикс» была удостоена премии за продукцию для мытья посуды серии «Капля Sorti» (персик, яблоко, свежесть, ромашка, лимон, с антибактериальными добавками), выпускавшейся только в упаковке цилиндрической формы;

- что касается представленных документов о разработке собственного дизайна плоской упаковки в 2004 - 2005 годах, то отсутствуют какие-либо доказательства ввода некоего моющего средства в "плоской упаковке" в гражданский оборот ранее сентября 2006 года.

К отзыву были представлены следующие документы:

- свидетельство о состоянии регистрации компании «Дзе Проктер энд Гэмбл Компани» (Certificate of Good Standing) по состоянию на 23 декабря 2014 г. на 4 листах [13];

- краткая справка об истории товарного знака «Fairу» в России на 2 листах [14];

- копия Списка группы компаний «Проктер энд Гэмбл» и выдержки из лицензионного договора с «Петербург продактс Интернешнл ЗАО» от 01.01.2004 г. на 24 листах [15];

- копии свидетельств на товарные знаки «FAIRY» по свидетельствам №№117038, 276903, 286605, 338657, 345586, 493552, 496174, 498032, 524878, 524880, принадлежащие компании «Дзе Проктер энд Гэмбл Компани» на 10 листах [16];

- таблица со списком регистраций упаковок моющих средств производства компании «Дзе Проктер энд Гэмбл Компани» в качестве товарных знаков на 3 листах [17];

- раскадровка рекламных роликов моющего средства «Fairу» с 2006 года, информация о рекламных кампаниях «Fairу» из интернет-ресурсов на 31 листе и рекламные ролики «Fairу» с 2006 года на CD диске [18];

- распечатки страниц с официального сайта <http://www.pg.com/ru> и <http://www.everydayme.ru> на 10 листах и сведений из Who is о владельце доменного имени www.pg.com и www.everydayme.ru на 5 листах [19];

- изображения упаковки моющего средства «FAIRY», используемые в рекламе с 1997 по 2014 гг. на 1 листе [20];

- распечатки с сайтов интернет-магазинов www.ozon.ru, www.utkonos.ru, www.e5.ru на 18 листах [21];

- фотографии продукции «FAIRY» «Дзе Проктер энд Гэмбл Компани» по сравнению с фотографиями других производителей - таблица на 2 листах [22];

- статья в журнале «Потребитель. Бытовая техника», № 29, 2006 г., с. 15: «Новая форма FAIRY» - на 2 листах [23];

- сведения о регистрации патента США №382,479 из официальной базы данных на 19 листах [24];

- копия социологического отчета об опросе потребителей Аналитического центра Ю. Левады «Левада-Центр» от 1-11 августа 2014 г. на 29 листах [25];

- копия Заключения специалиста Д.П. Абрикосова на 33 листах. Копия дополнительного заключения специалиста Д.П. Абрикосова на 26 листах от 29.04.2015. Копия дополнительного заключения специалиста Д.П. Абрикосова на 5 листах от 20.05.2015 [26];

- определения по делу №А54-424/2015, №А65-10260/2015 и №А65-3367/2015, на 12 листах [27];

- договор авторского заказа с А.А. Айбулатовым А15-01 от 15.11.2004 на 11 листах [28];

- товары бытовой химии. Маркировка. Отраслевой стандарт ОСТ 6-15-90.3-90 на 4 листах. Товары бытовой химии. Упаковка. Отраслевой стандарт ОСТ 6-15-90.2-90 на 9 (девяти) листах [29];

- протокол осмотра содержимого сайта www.uralweb.ru на 34 листах [30];

- протокол осмотра содержимого сайта www.nefco.ru на 30 листах [31];

- раскадровка рекламного ролика 2008 г. «Sorti - мастер чистоты» на 2 листах [32];

- фотографии бутылки «FAIRY» в трехмерной проекции по сравнению с регистрацией №48157 на 2 листах [33];

- линейка средств для мытья посуды серии «Капля Sorti» (персик, яблоко, свежесть, ромашка, лимон, с антибактериальными добавками) за 2006 год на 1 листе [34];

- сравнительные изображения упаковок средств для мытья посуды участвовавших в телепередаче «Контрольная закупка» 26 мая 2008 г., на 7 листах [35];

- affidavit от правообладателя с приложениями А, Б на 17 листах [36].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (08.09.2006) приоритета товарного знака по свидетельству №338657 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Закон 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).

При этом порядок рассмотрения возражения осуществляется в соответствии с Кодексом.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заинтересованным лицом.

В соответствии с подпунктом 1) пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

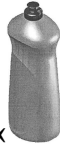
В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

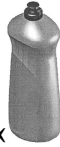
Согласно положениям пункта 2.3 (1.1) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением.

Согласно пункту 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, 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 пунктом 3 статьи 7 Закона, не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные охраняемому в Российской Федерации промышленному образцу, права на

который возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.



Оспариваемый товарный знак «» с приоритетом от 08.09.2006 по свидетельству №338657 является объемным и представляет собой ёмкость в форме бутылки, тулово которой сужается в верхней части. Верхняя часть тулова бутылки имеет куполообразную форму. Фронтальная и тыловая части тулова бутылки вдавлены внутрь. На фронтальной и тыловой частях тулова бутылки расположены изображения фигур овалообразной формы. Сверху над изображением фигур овалообразной формы, расположено изображение четырехугольника, продавленного в ёмкость, на фоне которого расположены четыре вертикальные выдавленные полосы. Горлышко бутылки представляет собой изображение двух расположенных один над другим цилиндров разного диаметра. Нижний цилиндр сужается к верхней части. Внешняя сторона цилиндра, расположенного снизу, имеет рифленую форму. Основание верхнего цилиндра имеет больший радиус по сравнению с радиусом цилиндра. Справа от цилиндра расположена выступающая фигура неопределенной формы.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ. В свидетельстве на товарный знак в графе (554) имеется обозначение относительно объемного вида товарного знака – объемный знак.

Возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №338657 подано ОАО «Нэфис Косметикс». Относительно вопроса заинтересованности ОАО «Нэфис Косметикс» в подаче настоящего возражения коллегия отмечает следующее.

Лицо, подавшее возражение, реализует на российском рынке моющее средство «SORTI» в упаковке, характеризующейся «сжатостью сверху и по бокам, под форму руки пользователя, наличием волнообразной гофры», крышкой «с выраженной функциональной формой, нацеленной на многократность использования». Кроме того, между лицом, подавшим возражение, и

правообладателем товарного знака по свидетельству №338657 существует судебный спор, инициированный правообладателем оспариваемого товарного знака – американской компанией Дзе Проктер энд Гэмбл Компани. В рамках судебного спора ОАО «Нэфис Косметикс» вменяется нарушение исключительных прав на спорный товарный знак, связанное с тем, что упаковка моющего средства «SORTI» сходна до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №338657.

По мнению коллегии, отмеченные обстоятельства иллюстрируют заинтересованность ОАО «Нэфис Косметикс» в подаче возражения по основаниям, предусмотренным положениями пункта 1 статьи 6 Закона.

Что касается довода лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак противоречит пункту 3 статьи 7 Закона, коллегия отмечает следующее.

Правообладателем противопоставленного патента №48157 является компания «Юнилевер», а не лицо, подавшее возражение - ОАО «Нэфис Косметикс», в связи с чем заинтересованность по указанным основаниям у лица, подавшего возражение, отсутствует. Кроме того, действие патента №48157 прекратилось в 2012 году в связи с неуплатой пошлины.

Таким образом, лицо, подавшее возражение, признано заинтересованным в подаче возражения только по основаниям, предусмотренным положениями пункта 1 статьи 6 Закона.

В возражении выражено мнение о несоответствии товарного знака требованиям пункта 1 статьи 6 Закона в связи с тем, что товарный знак представляет собой общепринятую форму бутылки для жидких моющих (чистящих) средств, обусловленную назначением и свойствами данной упаковки.

При оценке подобных объемных обозначений на предмет их различительной способности оценивается их форма с точки зрения оригинальности. Объемное изображение известного всем предмета не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

Из представленных к возражению документов [5, 8-12] усматривается, что овальная («сжатая») форма бутылки с боковыми выемками округлой формы в верхней части корпуса является традиционной для производителей моющих средств до даты приоритета оспариваемого товарного знака. Данная форма придает бутылке свойство - предотвращение «выскальзывания» при использовании, то есть указанная форма обусловлена функциональным назначением.

Остальные элементы в виде слегка изогнутых вертикально ориентированных линий, образованных углублениями в корпусе, являются несущественными, поскольку занимают второстепенное положение в формировании зрительного восприятия бутылки, ввиду незначительности занимаемого пространственного положения во внешней форме бутылки, также, как и крышка бутылки.

При этом следует отметить, что рифленые полосы расположены на месте охвата бутылки пальцами, что также предотвращает выскальзывание.

Правообладатель указывает на то, что «уплощенная форма упаковки для моющих средств «FAIRY» является результатом оригинальной дизайнерской разработки, осуществленной несколькими дизайнерами по заказу правообладателя. Данная форма упаковки (бутылки) содержит определенные элементы дизайна, не обусловленные соображениями эргономики и не являющиеся стандартными для флаконов моющих средств», однако «элементы дизайна, не обусловленные соображениями эргономики» весьма незначительны, в силу чего не оказывают существенного влияния на индивидуализирующую способность обозначения в целом.

Кроме того, следует отметить, что подобная форма упаковки для жидких моющих средств использовалась до даты приоритета оспариваемого товарного знака различными производителями: компания Colgate-Palmolive, США, Компания «HAYAT KIMYA SANAYI A.S.», Турция, ОАО «Хенкель-Эра», Германия, в том числе и лицом, подавшим возражение - ОАО «Нэфис Косметикс».

Так, из материалов, представленных лицом, подавшим возражение, до даты приоритета заявки №2006725876, был осуществлен выпуск жидкого моющего средства «Sorti» во флаконе (бутылке) уплощенной формы с овальным поперечным сечением и с суженными боковыми стенками, внешняя форма которой тождественна объемному товарному знаку по свидетельству № 338657, за исключением декоративных элементов, образованных углублениями в корпусе (горизонтально ориентированные линии), с аналогичной крышкой многократного использования. Выпуск моющего средства серии «Sorti» в новом уплощенном флаконе с крышкой многократного использования, начался, с 10.05.2005г. ОАО «Нэфис Косметикс» при выпуске указанного товара в новой упаковке была проведена обширная рекламная кампания (средство рекламировалось на телевидении, различных источниках СМИ). Следовательно, более, чем за год до даты приоритета оспариваемого товарного знака бутылка практически тождественной формы для жидких моющих (чистящих) средств с аналогичной крышкой, была изготовлена, введена в торговый оборот.

Также коллегия отмечает, что правообладатель представил affidavit [36] из которого следует, что «дизайны «FAIRY» были введены в гражданский оборот в России в 2006 году и с этого момента рекламируются на всероссийских телевизионных каналах», то есть после даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Кроме того, правообладателем было представлено заключение [26], в котором сделан вывод о том, что внешняя форма упаковки средства «Sorti», включая его размер, силуэт, характер полностью воспроизводит объемный товарный знак по свидетельству №338657, однако указанное сходство не приводит к сходству в целом, поскольку использование подобных емкостей для аналогичных товаров присуще иным производителям, ввиду чего данные объемные обозначения не способны выполнять основную функцию товарного знака – индивидуализировать товары разных производителей (см. стр. 11, 12, 13).

Ввиду изложенного предоставление исключительного права на объемное обозначение традиционной формы одному хозяйствующему субъекту нарушает право на его использование иных участников торгового оборота.

Таким образом, поскольку ёмкости аналогичной формы присутствовали на российском рынке задолго до даты подачи заявки №2006725876, коллегия полагает, что сведения об использовании спорного обозначения правообладателем не могут свидетельствовать о приобретении обозначением дополнительной различительной способности.

Резюмируя изложенное, правовая охрана товарному знаку по свидетельству №345586 была предоставлена в нарушение пункта 1 статьи 6 Закона, как не обладающему различительной способностью.

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

удовлетворить возражение от 28.04.2015, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №338657 недействительным полностью.