

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 28.02.2013, поданное компанией КИККОМАН КОРПОРЕЙШН, Япония (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 29.11.2012 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011705066, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011705066 с приоритетом от 24.02.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ «соевый соус».

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено объемное обозначение, представляющее собой бутылку конусовидной формы с оригинальной винтовой крышкой с двумя диаметрально расположенными треугольными носиками.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение (далее – решение Роспатента) от 29.11.2012 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 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 заявленный товарный знак представляет собой оригинальный объект, который не является ни реалистическим, ни схематическим изображением товара и имеет большое количество оригинальных деталей, не позволяющих его отнести к схематическому изображению товара, т.е. является охраноспособным.

Форма заявленного обозначения представляет собой оригинальную разработку, не имеющую аналогов среди подобных объектов, производимых другими компаниями, сочетающую в себе скромность и функциональность.

По мнению заявителя, основные характеристики бутылки можно сформулировать в обобщенном виде следующим образом:

- отсутствие параллельных вертикальных линий;
- переход выпуклых линейных направляющих в вогнутые;
- интегрирование колпачка бутылки в линейные направляющие с двумя боковыми отверстиями.

Форма колпачка бутылки, имеющая два противоположных горизонтальных отверстия, через которые можно опорожнять ее с боковой стороны, уникальна и обусловлена не технически, а чисто эстетически.

В возражении указано, что форма бутылки разработана в 1961 году известным дизайнером Японии Кением Екуаном. Знаменитая бутылка для соуса Kikkoman была отмечена как классика дизайна.

Заявитель полагает, что заявленное обозначение используется в качестве товарного знака на территории Российской Федерации длительное время, а объемы продаж продукции заявителя очень значительны. Так, общая стоимость в 2011 году составляет 1 832 818,34 евро.

Уровень известности заявленного обозначения среди населения Российской Федерации подтверждается представленным опросом общественного мнения, результаты которого позволяют утверждать, что заявленное обозначение ассоциируется у российского потребителя с заявленными товарами и с заявителем – производителем этих товаров, т.е. приобрело различительную способность.

Заявленное обозначение было признано охраноспособным и зарегистрировано в качестве товарного знака в США и ЕС.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента и регистрации товарного знака по заявке №2011705066.

К возражению приложены следующие материалы:

- отчет о рекламной кампании заявителя в Российской Федерации от июля 2011 года с переводом;
- отчет о рекламной кампании «Шашлыки+К»;
- отчет о рекламной кампании за октябрь-декабрь 2011 года;
- счета за поставку товаров на территорию Российской Федерации с переводами;
- рекламные материалы и публикации из российской прессы, фотографии товаров, реализуемых на территории Российской Федерации;
- декларация соответствия российским стандартам;
- письмо от ООО «Мистраль Трейдинг»;
- результаты опроса общественного мнения;
- публикации сведений о регистрации заявленного товарного знака в других странах.

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

С учетом даты (24.02.2011) 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 конусовидной формы с винтовой крышкой с двумя диаметрально расположенными треугольными носиками.

Обозначение, поданное на регистрацию товарного знака, представляет собой емкость традиционной формы, предназначенную для реализации товаров 30 класса МКТУ, в частности соевого соуса.

Особенности конусовидной формы бутылки, на которые обращает внимание заявитель: отсутствие параллельных вертикальных линий, переход выпуклых линейных направляющих в вогнутые и интегрирование колпачка бутылки в линейные направляющие с двумя боковыми отверстиями, обеспечивают удержание в замкнутом объеме жидких веществ, удобство выливания содержимого бутылки (соуса) без открытия колпачка, - характеризуют ее функциональность, что признается самим заявителем.

Таким образом, форма заявленного обозначения не имеет ярко выраженных отличительных признаков, обусловлена его функциональным назначением, и, как следствие, не обладает различительной способностью, что не соответствует

требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса и, соответственно, решение Роспатента об отказе в государственной регистрации объемного товарного знака по заявке №2011705066 следует признать обоснованным.

Регистрации в США и ЕС, на которые ссылается заявитель, не могут служить основанием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на территории Российской Федерации, поскольку, согласно пункту (1) статьи 6^a Парижской конвенции, условия подачи заявки и регистрации товарных знаков определяются в каждой стране Союза ее национальным законодательством.

Что касается материалов, которые представлены заявителем для подтверждения различительной способности заявленного обозначения приобретенной в результате использования, то коллегия отмечает, что основным индивидуализирующим элементом для потребителя на фотографиях и изображениях бутылок является их маркировка обозначением «KIKKOMAN», кроме того, из представленных материалов следует, что заявляемая форма бутылки и ее объем не являются единственно возможными, поскольку заявитель производит соевые соусы «KIKKOMAN» в бутылках разной емкости (150мл, 250мл, 1л).

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

В отношении представленного социологического отчета коллегия отмечает, что вывод о том, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его использования до даты подачи заявки, не может базироваться только на результате социологического опроса населения.

Кроме того, несмотря на то, что продукт «соевый соус» относится к товарам широкого потребления, он не является традиционным продуктом, популярным в Российской Федерации, тем не менее, опрос проводился именно среди потребителей соевого соуса, что существенно сужает общую выборку респондентов. При этом только 36,1% респондентов, из тех, кто ассоциирует обозначение с соевым соусом, что составляет 23% от общего числа потребителей соевого соуса, ассоциируют

заявленное обозначение с заявителем, а 46,3% от респондентов, кто ассоциирует обозначение с соевым соусом, затруднились с ответом на вопрос с какой маркой соевого соуса ассоциируется данная упаковка, что подтверждает традиционность ее формы.

Результаты опроса потребителей подтверждают, что большинство респондентов из тех, кто ассоциирует заявленное обозначение с соевым соусом и знает его производителя (48,7%), отрицательно ответили на вопрос о возможности ошибки при покупке соуса в бутылке тестируемой формы, но иной марки, что свидетельствует о том, что основную индивидуализирующую роль играет не форма бутылки, а ее маркировка.

Таким образом, результаты данного опроса не могут быть положены в основу вывода о том, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его использования и ассоциируется с заявителем.

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

отказать в удовлетворении возражения от 28.02.2013 и оставить в силе решение Роспатента от 29.11.2012.