

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 26.08.2021. Данное возражение подано ЗАО «ДонМаслоПродукт», г. Ростов-на-Дону (далее – заявитель) на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019733495, при этом установлено следующее.

Заявка №2019733495 на регистрацию комбинированного объёмного



товарного знака «  » была подана 10.07.2019 в отношении товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 26.10.2020 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019733495 в отношении части товаров 29 класса МКТУ. При этом в отношении иной части товаров 29 класса МКТУ было отказано в регистрации. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение представляет собой объёмное изображение бутылки с этикеткой - ёмкость для долговременного хранения жидкостей, форма которой обусловлена исключительно ее функциональным назначением (например, 29 - кефир [напиток молочный]; кумыс [напиток молочный]; масло арахисовое; масло какао пищевое; масло кокосовое жидкое пищевое; 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; 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 соевое; напитки молочные с преобладанием молока; напитки на основе арахисового молока; напитки на основе кокосового молока; напитки на основе миндального молока; ряженка [молоко топленое молочнокислого брожения]) в связи с чем, форма бутылки не обладает различительной способностью, является неохраняемой для части заявленных товаров 29 класса на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Так как заявитель не представил документы, которые могли бы доказать приобретение различительной способности, регистрация формы бутылки в качестве охраняемого элемента заявленного обозначения не соответствует пункту 1 статьи 1483 Кодекса. Вместе с тем, для иных товаров 29 класса

МКТУ, не являющихся жидкостями, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку способно ввести потребителей в заблуждение относительно вида, состава и свойств товаров.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.08.2021 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- форма бутылки заявленного обозначения на дату подачи заявки приобрела различительную способность в результате её длительного интенсивного использования, и согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса может охраняться в составе комбинированного обозначения (материалы о приобретении заявленным обозначением различительной способности прилагаются к материалам дела);

- заявитель просит зарегистрировать заявленное обозначение только в отношении товаров 29 класса МКТУ, представляющих собой жидкости, вследствие чего регистрация заявленного обозначения не будет противоречить пункту 3 статьи 1483 Кодекса.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит изменить решение Роспатента от 26.10.2020 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2019733495 без указания формы бутылки в качестве неохраняемого элемента.

В подтверждение своих доводов заявитель представил пакет документов о различительной способности формы бутылки заявленного обозначения.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Договор поставки от 20.01.2010, заключенный между ЗАО «ДонМаслоПродукт», Ростовская область, и ASHRAF AMIRZADA CO, LTD, Афганистан;
2. Договор поставки от 19.02.2010, заключенный между ЗАО «ДонМаслоПродукт», Ростовская область, и ООО «SUNRISE TRADERS», Киргизская Республика;

3. Договор поставки от 26.09.2016, заключенный между ЗАО «ДонМаслоПродукт», Ростовская область, и ООО «Файзи Хуршед», Республика Таджикистан;
4. Договор поставки продукции № 25/1/Ф от 29.02.2019, заключенный между ЗАО «ДонМаслоПродукт», г. Ростов-на-Дону, и ООО «Аграрная компания», Краснодарский край;
5. Договор поставки продукции №339/Ф от 29.05.2018, заключенный между ЗАО «ДонМаслоПродукт», г. Ростов-на-Дону, и ООО «Андигорф», Чувашская Республика;
6. Договор поставки продукции №62/ф от 21.05.2012, заключенный между ЗАО «ДонМаслоПродукт», г. Ростов-на-Дону, и ООО «Бриз», Самарская область;
7. Копия статьи «Качество масла – залог репутации» в информационно-аналитическом журнале «Вестник АПК» 2020 год;
8. Копия статьи «ПРОДЭКСПО 2008» в внутрикорпоративном периодическом издании группы компаний «Донской Янтарь» № - 2 (17) февраль - 3 (18) март 2008;
9. Копия статьи «Донской янтарь» посетил семинар для участников ВЭД» в внутрикорпоративном периодическом издании группы компаний «Донской Янтарь» № - 4 (10) апрель 2007;
10. Договор поставки продукции №361/Ф от 23.11.2018, заключенный между ЗАО «ДонМаслоПродукт», г. Ростов-на-Дону, и ООО «Граф-М», Москва;
11. Договор поставки продукции №318/Ф от 22.08.2014, заключенный между ЗАО «ДонМаслоПродукт», г. Ростов-на-Дону, и ИП Гридневым В.В., Республика Крым;
12. Договор поставки продукции №212/Ф от 18.12.2009, заключенный между ЗАО «ДонМаслоПродукт», г. Ростов-на-Дону, и ИП Мугаевым Я.С., Чеченская Республика;

13. Календари за 2014, 2019, 2020 годы с изображениями этикетки «Донской Янтарь»;
14. Листовки ЗАО «ДонМаслоПродукт», не имеющие исходных данных;
15. Копия каталога «Лучшие товары Дона», 2013 год, содержащий информацию о подсолнечном масле ЗАО «ДонМаслоПродукт»;
16. Договор поставки продукции №449/Ф от 18.12.2009, заключенный между ЗАО «ДонМаслоПродукт», г. Ростов-на-Дону, и ООО «МЕРКУРИЙ», Воронежская область;
17. Договор поставки продукции №284/ф от 15.07.2010, заключенный между ЗАО «ДонМаслоПродукт», г. Ростов-на-Дону, и ООО «Нью-Стар», Московская область;
18. Договор поставки продукции №337/ф от 15.07.2010, заключенный между ЗАО «ДонМаслоПродукт», г. Ростов-на-Дону, и ООО «Саратов Агро», Саратовская область;
19. Договор поставки продукции №182/Ф от 29.04.2013, заключенный между ЗАО «ДонМаслоПродукт», г. Ростов-на-Дону, и ООО «СтавАгроСтрой», Ставропольский край;
20. Договор поставки продукции №461/Ф от 15.06.2020, заключенный между ЗАО «ДонМаслоПродукт», г. Ростов-на-Дону, и ООО «ТУЛПРОДУКТ», Тульская область;
21. Договор поставки продукции №163/ф от 14.03.2013, заключенный между ЗАО «ДонМаслоПродукт», г. Ростов-на-Дону, и ООО «Флорин Торговая Компания», Кемеровская область;
22. Договор поставки продукции №200/Ф от 09.11.2009, заключенный между ЗАО «ДонМаслоПродукт», г. Ростов-на-Дону, и ООО Торговый дом «Фроствей», Республика Северная Осетия-Алания;
23. Договор поставки продукции №154/ф от 14.12.2015, заключенный между ЗАО «ДонМаслоПродукт», г. Ростов-на-Дону, и ООО «Цвет», Волгоградская область.

Изучив материалы дела, и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (10.07.2019) поступления заявки №2019733495 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 4 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.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 1.2 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые состоят только из элементов, указанных в подп. 1-4 п. 1 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры; реалистические или схематические изображения

товаров; сведения, характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены 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.

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.



Заявленное обозначение «  » представляет собой трехмерный объект – бутылку, на которую нанесена этикетка, включающая в себе изображение подсолнуха, а также словесный элемент «Донской ЯНТАРЬ», выполненный заглавными и строчными буквами русского алфавита. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 29 класса МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении части заявленных товаров 29 класса МКТУ основано на несоответствии заявленного обозначения нормам пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса. Заявитель возражает против дискламации формы бутылки и считает, что форма бутылки заявленного объемного обозначения приобрела различительную способность на территории Российской Федерации на дату подачи заявки.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Следует отметить, что различительный характер заявленного в качестве товарного знака обозначения заключается в способности идентифицировать товар определенного изготовителя, что позволяет потребителю распознать этот знак, а соответственно и товар среди других товарных знаков, используемых в отношении однородных изделий. При этом товарный знак обладает такой способностью, если он независим от обозначаемого им товара, то есть выбран произвольно и не навязан товаром.

Заявленное обозначение представляет собой трехмерный объект – бутылку, форма которой обусловлена главным образом ее функциональностью и недостаточно оригинальна для целей индивидуализации товаров. Так, форма бутылки является прямоугольно-овальной, верхняя часть бутылки выполнена при помощи спиралевидной формы, что позволяет потребителям крепче держать бутылку в руках. В центральной части бутылки имеется своеобразное усечение по всему радиусу бутылки, которое также облегчает использование бутылки потребителями. Своеобразные квадратные выемки на нижней части бутылки, кольца в центральной её части не приносят в заявленное обозначение достаточных отличительных признаков, позволяющих признать форму бутылки оригинальной. Этикетка, расположенная на центральной части бутылки, может служить самостоятельным средством индивидуализации и не выводится из правовой охраны в заявленном

обозначении. При этом заявленная бутылка предназначена для хранения, транспортировки и дальнейшей реализации в ней заявленных товаров 29 класса МКТУ «кефир [напиток молочный]; коктейли молочные; кумыс [напиток молочный]; масло арахисовое; масло какао пищевое; масло кокосовое жидкое пищевое; 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 соевое; напитки молочные с преобладанием молока; напитки на основе арахисового молока; напитки на основе кокосового молока; напитки на основе миндального молока; простокваша [скисшее молоко]; ряженка [молоко топленое молочнокислого брожения]; сливки [молочный продукт]; сливки растительные; сок лимонный для кулинарных целей; сок томатный для приготовления пищи; соки овощные для приготовления пищи; сыворотка молочная», представляющих собой жидкости, на прилавках однородной продукции.

В силу изложенного, форма бутылки (вместе с крышкой) заявленного обозначения не способны выполнять индивидуализирующую функцию товарного знака и отличать товары заявителя от однородных товаров других лиц. Подобным обозначениям может быть предоставлена правовая охрана только в том случае, если заявитель представит убедительные доказательства того, что заявленное обозначение ассоциируется именно с его товарами в результате длительного и интенсивного использования для маркировки данных товаров до даты подачи заявки.

Что касается материалов, представленных заявителем в качестве подтверждения приобретения формой бутылки заявленного обозначения различительной способности, то они не позволяют прийти к выводу, что до даты приоритета заявки №2019733495 заявленное обозначение воспринималось как знак маркировки товаров 29 класса МКТУ, производимых заявителем.

Представленные: копия статьи «Качество масла – залог репутации» в информационно-аналитическом журнале «Вестник АПК» (приложение № 7), договор поставки продукции №461/Ф от 15.06.2020 (приложение № 20) датированы позже даты приоритета заявленного обозначения (после 10.07.2019), в связи с чем не могут быть приняты коллегией во внимание в качестве доказательств различительной способности заявленного обозначения. Представленные листовки ЗАО «ДонМаслоПродукт» (приложение № 14), не имеют исходных данных, в силу чего невозможно сделать вывод о том, были ли они сделаны до или позже даты приоритета заявленного обозначения, в связи с чем также не могут быть приняты коллегией во внимание в качестве доказательств различительной способности заявленного обозначения.

Представленные договоры (приложения № 1, 2, 3) были заключены с контрагентами из других стран (Афганистан, Киргизская Республика, Республика Таджикистан) и не могут свидетельствовать о приобретении различительной способности формы бутылки заявленного обозначения на территории Российской Федерации, в связи с чем не принимаются коллегией во внимание.

В приложенных договорах (приложения № 4-6, 10-12, 16-19, 21-23) контрагенты расположены в следующих регионах Российской Федерации: Москва, Московская область, Волгоградская область, Воронежская область, Кемеровская область, Краснодарский край, Чувашская Республика, Самарская область, Саратовская область, Ставропольский край, Республика Крым, Республика Северная Осетия-Алания, Чеченская Республика, то есть в 13 субъектах Российской Федерации. Коллегия сообщает, что данные договоры носят разовый характер, в связи с чем невозможно прийти к выводу о том,

что форма бутылки заявленного обозначения приобрела известность на всей территории Российской Федерации, в том числе и в указанных регионах.

Что касается публикаций в внутрикорпоративном периодическом издании группы компаний «Донской Янтарь» (приложения № 8, 9) коллегия отмечает, что не располагает сведениями о количестве опубликованных материалов, то есть невозможно установить, какое количество потребителей было ознакомлено с указанными материалами.

Каких-либо иных фактических доказательств использования заявителем заявленного обозначения в качестве средства индивидуализации заявленных товаров 29 класса МКТУ материалы возражения не содержат. Также у коллегии нет оснований считать, что заявленное обозначение состоит только из элементов, образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Таким образом, доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, в части несоответствия формы бутылки пункту 1 статьи 1483 Кодекса, являются правомерными.

Что касается несоответствия заявленного обозначения пункту 3 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает, что, так как заявитель в своем возражении от 26.08.2021 просил зарегистрировать заявленное обозначение только в отношении товаров 29 класса МКТУ, представляющих собой жидкости, анализ заявленного обозначения положениям пункта 3 статьи 1483 Кодекса в настоящем заключении не требуется.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.08.2021, оставить в силе решение Роспатента от 26.10.2020.