

## **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, поступившего 16.03.2015. Данное возражение подано ЗАО Компания «Проксима», Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013730849, при этом установлено следующее.

Заявка № 2013730849 на регистрацию объемного обозначения была подана на имя заявителя 06.09.2013 в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки на государственную регистрацию заявлено объемное обозначение, которое представляет собой прозрачную емкость оригинального дизайна с крышкой. Верхняя и нижняя части емкости выполнены в форме усеченного конуса, сужающегося к центральной части, имеющей цилиндрическую форму. Ниже горловины емкости углубление и плечики в виде узкой зоны конической формы. Крышка емкости конусообразной формы с небольшим расширением кверху, зеленого цвета. На верхней поверхности крышки нанесено выпуклое изображение колобка в поварском колпаке, держащего ложку в правой руке, и выполненное оригинальным шрифтом в кириллице изобретенное слово «Приправыч» (зарегистрированный комбинированный товарный знак заявителя № 447113). На фронтальной центральной части емкости - этикетка в виде широкой полосы. В верхней части этикетки на белом фоне располагается колобок в

поварском колпаке, держащий ложку в правой руке, и выполненное оригинальным шрифтом в кириллице слово «Приправыч». Дно емкости выполнено вогнутым во внутреннюю полость емкости и имеет декоративное рифление и технологическую выемку. Правовая охрана испрашивается в цветовом сочетании: «зеленый, белый, желтый, красный, синий, серый, черный».

Роспатентом 28.01.2015 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013730849 в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ (перечень которых скорректирован заявителем в корреспонденции от 24.11.2014) с исключением из самостоятельной правовой охраны объемного элемента в виде прозрачной емкости с крышкой в связи с его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы (далее – заключение экспертизы), мотивированном тем, что входящее в состав заявленного обозначения изображение прозрачной емкости с крышкой, форма которой обусловлена исключительно функциональным назначением (емкость для хранения жидких и сыпучих продуктов), является неохраняемым, поскольку не обладает различительной способностью и предназначено для фасовки товаров широкого потребления (приправы) и представляет собой форму, широко используемую различными производителями для однородных товаров.

В заключении экспертизы приведен подробный анализ. В частности отмечено, что достаточную различительную способность для потребителя в заявленное обозначение вносит исключительно размещенное на центральной цилиндрической части емкости комбинированное обозначение – «этикетка в виде широкой полосы». При этом указано, что центральное пространственное положение в заявленном обозначении занимает обозначение (этикетка), размещенное на центральной цилиндрической части емкости, которому может быть предоставлена правовая охрана.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.03.2015 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- для таких товаров, как приправы и специи, именно форма баночки является индивидуализирующим элементом. Заявленная баночка, как и аналогичные баночки со специями, существующие на рынке, имеют очень небольшие параметры (высота 10-14 см.), то есть на расстоянии вытянутой руки потребитель в первую очередь воспринимает форму и цвет баночки, так как этикетка на лицевой стороне имеет размеры в среднем 3 см на 3 см, и, соответственно, надписи и графика на ней читаемы только при близком, более детальном рассмотрении;

- заявитель (производитель специй и пряностей под известным товарным знаком «Приправыч»), работает на рынке России с 1993 года, и за более чем 20 лет вышел на лидирующие позиции по производству качественных специй и пряностей в Российской Федерации и других странах, имеет множество наград и дипломов;

- в 2014 г. по заказу заявителя Автономной некоммерческой организацией «Агентство деловых коммуникаций «Факториал» был проведен выборочный социологический опрос покупателей в магазинах «Лента» и «Ашан» в различных городах. Предметом исследования стала оценка влияния упаковки на приобретение покупателями специй и приправ. В ходе исследования было опрошено 12440 респондентов. Исследования показывают, что потребители, приобретающие специи в баночках, не могут назвать наименование (словесную маркировку) или производителя (даже не могут назвать страну производства, так как для специй это не является важным критерием, как, например, для итальянской обуви или немецкой техники), они лишь говорят о том, что приобретают специи «в стеклянных баночках с округлыми серыми крышечками» или «такая вытянутая квадратная баночка» и т.д. (приведен подробный анализ результатов опроса);

- в 2012 г. заявителем было заказано проведение маркетингового исследования рынка специй и приправ. Выполнила исследование Автономная некоммерческая организация «Международный молодежный форум «Интерра». По результатам маркетингового исследования выяснилось, что среди упаковок, которые в последние два года стали занимать достойные места на рынке сбыта, стали популярны стеклянные мельницы (солонки). При этом для потребителей такая упаковка становится узнаваемой, и, поскольку покупатели приобретают несколько товаров в

мельницах, после того, как заканчивается специя в одной из мельниц, предпочитают приобретать такие же мельницы, чтобы не нарушать единство композиции из мельниц с разными специями и приправами, обычно выставляемыми на видимом месте на кухне. Среди рекомендаций специалистов по маркетинговому исследованию была рекомендация разработать новые формы упаковок для специй и приправ, в частности, стеклянных мельниц, имеющих оригинальные формы выполнения, способные индивидуализировать товар;

- разработанная дизайнерами заявителя форма товара не имеет аналогов в мире, доказательством этого может служить, например, регистрация обозначения в качестве промышленного образца на имя заявителя «Емкость (два варианта)» по заявке № 2013503786 (принято решение о регистрации);

- совокупность отличительных признаков обозначения {выполнение крышки емкости в цвете, форма емкости в виде усеченных конусов верхней и нижней части, сужающихся к центральной части, имеющей цилиндрическую форму (при этом нижняя часть несколько больше верхней), оригинальное выполнение крышки емкости, размещение на крышке емкости выпуклого изобразительного элемента в виде колобка в поварском колпаке, держащего ложку в правой руке (изобразительный элемент товарного знака заявителя № 447113)}, а также утилитарные свойства заявленной емкости свидетельствуют о том, что обозначение способно выполнять индивидуализирующую функцию товарного знака;

- в социальной сети ВКонтакте по просьбе заявителя был проведен опрос, результаты которого показывают, что всего 9,1% опрошенных выбирают специи в стеклянных емкостях по логотипу (наименованию), тогда как 64,4% не знают или не помнят марку/логотип товара, которую приобретали ранее, но могут вспомнить и узнать ее по форме баночки и крышечки.

Далее в возражении приведены сведения о зарегистрированных объемных товарных знаках в отношении специй, принадлежащих различным компаниям («McCormick France S.A.S.», «KAMIS-PRZYPRAWY S.A.» и т.д.). При этом отмечено, что фотографии товаров, производимых основными фирмами-изготовителями специй, показывают, что этикетки, размещенные на емкостях, не

достаточно видны потребителю, в то время как основным индивидуализирующим товар средством является емкость, которая именно для специй и приправ выполняет не только функциональное назначение, но и индивидуализирующую функцию.

В подтверждение своих доводов заявителем были представлены материалы (1), включающие распечатки из сети Интернет, а также упомянутые исследования и опросы.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ в полном объеме.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы, представленные в возражении, неубедительными.

С учетом даты подачи (06.09.2013) заявки № 2013730849 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс, 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).

В соответствии с требованиями 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. Согласно абзацу 6 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 2.3.1 Правил к таким обозначениям могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением.

Согласно абзацу 7 пункта 1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 2.3 Правил доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.



Заявленное обозначение «  » является комбинированным и содержит объемный элемент в виде прозрачной емкости с крышкой, в центральной части емкости размещена этикетка. Верхняя и нижняя части емкости выполнены в форме усеченного конуса, сужающегося к центральной части, имеющей цилиндрическую форму. Ниже горловины емкости углубление и плечики в виде узкой зоны конической формы. Крышка емкости конусообразной формы с небольшим расширением кверху, зеленого цвета. На верхней поверхности крышки нанесена композиция из слова «Приправыч» и выпуклого изображения колобка в поварском колпаке, держащего ложку в правой руке. Данная композиция выполнена и на этикетке. Дно емкости выполнено вогнутым во внутреннюю полость емкости и имеет декоративное рифление и технологическую выемку. Правовая охрана испрашивается в цветовом сочетании: «зеленый, белый, желтый, красный, синий, серый, черный» в отношении товаров 29 класса МКТУ: «миндаль толченый; овощи сушеные; цедра фруктовая» и 30 класса МКТУ: «приправы; пряности; специи».

При оценке объемных обозначений на предмет их различительной способности основным является вопрос о том, в результате чего возникла форма обозначения – обусловлена ли она только функциональным назначением или является также следствием оригинального исполнения, придающего обозначению индивидуализирующую способность.

Заявленное обозначение предназначено для хранения и перемалывания приправ и специй («мельница») и представляет собой стеклянную емкость, верхняя

и нижняя части которой выполнены в форме усеченного конуса, сужающегося к центральной части, имеющей цилиндрическую форму, с этикеткой в узкой части корпуса емкости. В целом заявленное обозначение представляет собой реалистическое изображение известного всем товара («емкости для приправ и специй»).

Коллегией были приняты во внимание сведения различных опросов и исследований (см. материалы (1)), проведенных по заказу заявителя, результаты которых свидетельствуют о том, что при приобретении приправ потребители уделяют большое внимание форме емкости и запоминают ее (например, 73 % респондентов могут узнать стеклянную баночку по ее форме – опрос АНО АДК «ФАКТОРИАЛ», 2014, 79 % респондентов не могут вспомнить компанию-производителя, но запоминают форму приобретенной мельницы – маркетинговое исследование АНО ММИФ «Интерра», 2012).

Результаты данных исследований действительно свидетельствуют о важности формы рассматриваемого класса емкостей, однако не дают оснований для утверждения, что заявленное объемное обозначение обладает формой, элементы которой способны выполнять индивидуализирующую функцию, а не обусловлены исключительно функциональным назначением.

Анализ заявленного обозначения на предмет его различительной способности показал, что цилиндрическая форма корпуса является характерной для емкостей для хранения приправ и специй, как и наличие «перехвата» (верхняя и нижняя части корпуса выполнены в форме усеченного конуса). При этом наличие «перехвата» обусловлено функциональным назначением – для удобства удерживания емкости в руке, а также тем, что на цилиндрической части в подавляющем большинстве случаев размещается этикетка.

В качестве примеров рассмотренной формы емкостей можно привести

следующие:  и т.д.

Коллегия обращает внимание, что практически все емкости для специй имеют крышки, что в большинстве случаев также обусловлено функциональным назначением – во избежание просыпания продукта и для сохранения аромата специй. При этом следует указать, что исполнение крышки конусообразной и конкретные параметры и соотношение размеров тех или иных частей емкости не придают заявленному обозначению достаточной оригинальности, позволяющей однозначно идентифицировать форму заявленного обозначения с заявителем.

Таким образом, заявленное обозначение не обладает различительной способностью, поскольку представляет собой трехмерный объект, форма которого обусловлена исключительно функциональным назначением.

Что касается достижения различительной способности за счет цветовой гаммы, коллегия отмечает, что основной цветовой акцент заявленного обозначения – зеленый (цвет крышки и этикетки), также характерен для емкостей для приправ и специй (цвет трав и растений, из которых они делаются). Зеленая цветовая гамма различных оттенков используется многими производителями специй (например,



- производства компаний «KAMIS-PRZYPRAWY S.A.»,

«Gipfel» и т.д.). При этом в наборах для специй характерной особенностью является то, что производители, как правило, используют разные цветовые

решения крышек отдельных емкостей (например,  ,  ,  и т.д.).

Таким образом, сам по себе цвет крышки заявленного обозначения не способен вызывать ассоциаций, необходимых и достаточных для запоминания обозначения потребителем как средство индивидуализации продукции конкретного производителя.

В отношении изображения на крышке композиции из слова «Приправыч» и выпуклого изображения колобка в поварском колпаке, держащего ложку в правой руке, коллегия отмечает, что согласно заключению экспертизы из правовой охраны

исключен только объемный элемент (форма емкости с крышкой). В заключении экспертизы отсутствуют аргументы, опровергающие охраноспособность указанной композиции.

Законодательством допускается регистрация в качестве товарного знака такого рода обозначений при условии приобретения обозначением различительной способности в результате его использования (абзац 7 пункта 1 статьи 1483 Кодекса).

В возражении не представлено каких-либо документов, которые могли бы свидетельствовать о приобретении заявленным обозначением дополнительной различительной способности. На заседаниях коллегий заявителем устно пояснялось, что им было принято решение до регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака не выводить на рынок соответствующую продукцию.

Указанное не позволяет применить положения абзаца 7 пункта 1 статьи 1483 Кодекса к рассматриваемому обозначению.

Далее необходимо отметить, что различительную способность заявленному



обозначению придает наличие этикетки (  ), содержащей оригинальную композицию, включающую рисунок и слово «Приправыч» - зарегистрированный товарный знак по свидетельству № 447113 (  ), а также исполнение на крышке заявленного обозначения композиции из слова «Приправыч» и выпуклого изображения колобка в поварском колпаке, держащего ложку в правой руке.

В силу изложенного, коллегия считает, что заявленное обозначение способно выполнять индивидуализирующую функцию товарного знака и отличать товары заявителя от однородных товаров других лиц за счет этикетки и оригинальной композиции на крышке. В связи с чем соответствующие доводы экспертизы следует признать правомерными.

Таким образом, коллегия пришла к выводу, что товарный знак по заявке № 2013730849 в отношении товаров 29 класса МКТУ: «миндаль толченый; овощи сушеные; цедра фруктовая» и 30 класса МКТУ: «приправы; пряности; специи», может быть зарегистрирован с исключением из самостоятельной правовой охраны

объемного элемента «изображение емкости с крышкой» (см. заключение экспертизы).

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.03.2015, оставить в силе решение Роспатента от 28.01.2015.**