

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, поступившее 27.12.2016, поданное МакКормик Польша С.А., Польша (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1083072, при этом установлено следующее.



Оспариваемый объемный знак «» с приоритетом от 03.02.2011 был произведен Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности за №1083072 в отношении товаров и услуг 29, 30, 35 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, на имя компании «Kotányi GmbH», Австрия (далее – правообладатель).

В поступившем 27.12.2016 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1083072 предоставлена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- в качестве заинтересованности в подаче возражения представлена следующая информация:

1) лицо, подавшее возражение, осуществляет деятельность по производству приправ, специй, соусов;

2) лицо, подавшее возражение, является правообладателем ряда товарных знаков;

3) правообладателем оспариваемой регистрации были направлены обращения по заявкам №№2016737794, 2016737791 с просьбой не регистрировать товарные знаки;

4) «Kotányi GmbH» подан иск, связанный с нарушением прав на оспариваемый знак по международной регистрации №1083072 в Арбитражный суд г.Москвы против ООО Камис-Приправы, являющегося импортером продукции МакКормик Польша С.А. в Российской Федерации;

- оспариваемый знак представляет собой простое реалистическое изображение емкости, форма которой обусловлена исключительно функциональным назначением и не обладает различительной способностью для части товаров 29 класса МКТУ «овощи и фрукты сушеные», товаров 30 класса МКТУ «соль, приправы, пряности, специи», услуг 35 класса МКТУ «розничные услуги для продовольственных товаров и продуктов питания класса люкс, в частности, специй, пряностей»;

- рассматриваемый знак не может быть идентифицирован конкретным производителем и не обладает различительной способностью, что подтверждается социологическим опросом, согласно которому более половины опрошенных (52%) считает форму мельницы, изображенной в знаке по международной регистрации №1083072 обычной формой упаковки для специй и приправ;

- оспариваемый знак не обладает различительной способностью, поскольку аналогичные емкости используются различными производителями в отношении однородных товаров;

- в отношении остальной части товаров и услуг 29, 30, 35 классов МКТУ рассматриваемый знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно вида товара и назначения услуг.

На основании изложенного, лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны на территории

Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1083072 полностью.

В качестве обоснования изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- распечатки регистраций товарных знаков (1);
- копии первых страниц заявок №№2016737791, 2016737794 на объемные товарные знаки (2);
- обращения компании «Kotányi GmbH» по заявкам №№2016737791, 2016737794 (3);
- информация с сайта <http://kad.arbitr.ru/> о рассмотрении дела в суде (4);
- сведения с сайтов <http://www.magictree.ru/>, <http://www.santamariaworld.com/ru>, <https://av.ru/i/226976/> о продукции различных производителей (5);
- социологический опрос ООО «Айфорс Рус» (6).

Правообладатель оспариваемого знака, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель не считает лицо, подавшее возражение, заинтересованным по следующим основаниям:

1) не представлено доказательств того, что лицо, подавшее возражение, кроме производства приправ, специй и соусов, выпускает иные товары 29, 30 классов МКТУ и оказывает услуги 35 класса МКТУ;

2) ссылка на судебный иск является несостоятельной, так как лицо, подавшее возражение, не является стороной судебного процесса;

3) не доказана реальная необходимость использовать оспариваемое обозначение или обозначение, сходное с оспариваемым знаком, в хозяйственном обороте для товаров 29, 30 и услуг 35 классов МКТУ;

- при рассмотрении возражения не допустима норма, указанная в пункте 2 (1-3) статьи 1512 Кодекса, при которой должны рассматриваться обстоятельства, сложившиеся на дату подачи возражения;

- все доказательства, представленные лицом, подавшим возражение, датированы позже даты приоритета оспариваемой регистрации, что является основанием для вынесения решения об отказе в удовлетворении возражения;

- опрос не может являться объективным и достоверным, поскольку в вопросах изначально указывалось, что изображение емкости является мельницей для специй и приправ и ни чем иным;

- в опросе не упоминаются товары 29 класса МКТУ «овощи и фрукты сушеные» и услуги 35 класса МКТУ «розничные услуги для продовольственных товаров и продуктов питания класса люкс, в частности, специй и пряностей»;

- опрос не отражает ситуацию на дату приоритета оспариваемой регистрации;

- правообладателем представлено заключение Лаборатории социологической экспертизы, в котором сделаны выводы о том, что результаты опроса (6) обладают низкой надежностью, поскольку содержат существенные методические недостатки;

- изображение оспариваемого знака не указывает на вид товара и не содержит указаний на то, что оно является мельницей для специй, и/или части знака являются подвижными/вращающимися;

- не представлено доказательств, свидетельствующих, что форма, указанная в рассматриваемом знаке являлась на дату приоритета общепринятой в соответствующей области деятельности и является необходимой для использования всеми производителями;

- изображения емкостей, приведенные в возражении, не являются аналогичными международной регистрации №1083072 и представляют собой альтернативные формы выполнения мельниц для специй, выпускаемые различными производителями;

- оспариваемый знак имеет оригинальную и нетрадиционную форму, обладает различительной способностью и в результате длительного и интенсивного использования (соответствующие документы представлены к отзыву, в том числе, аффидевит) воспринимается как товарный знак правообладателя;

- правовая охрана международной регистрации №1083072, помимо страны происхождения Австрии, предоставлена в 32 странах мира;

- не представлено доказательств, что оспариваемый знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно вида товара и назначения услуг.

К отзыву правообладателем были представлены следующие материалы:

- Определение Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 12.12.2011 №ВАС-13328/11 (7);

- affidavit компании «Kotányi GmbH» (8);

- письмо ООО «Эй Си Нильсен» от 26.09.2016 (9);

- Постановления Суда по интеллектуальным правам (10);

- обобщение результатов отчета «Мнение респондентов о возможности введения в заблуждение относительно производителей специй «Kamis», с одной стороны, и «Kotanyi», с другой», проведенного ООО «Айфорс Рус» и заключения №155-2016, подготовленного Лабораторией социологической экспертизы ФГБУН Института Социологии Российской Академии Наук» (11);

- экспертное заключение Союза дизайнеров России от 27.02.2017 (12);

- информационное письмо (13);

- договоры поставки, таможенные декларации (14);

- Постановление Федерального Арбитражного суда Московского округа от 07.11.2012 по делу №А40-15798/12-26-131 (15);

- заключения по результатам рассмотрения возражений (16).

Впоследствии лицом, подавшим возражение, были даны письменные пояснения на отзыв правообладателя и приложены документы (ЕГРЮЛ ООО «Камис-Приправы», ответ на заключение №45-2017 от 28.02.2017, заключение по заявке №2013730849, решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013744350 (17)).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (03.02.2011) знака по международной регистрации №1083072 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом

Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее - Правила).

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.

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 заинтересованным лицом.

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

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 требованиями пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Относительно заинтересованности лица, подавшего возражение, коллегия отмечает следующее. Согласно представленным документам (1) лицо, подавшее возражение, является правообладателем ряда товарных знаков, содержащих



словесный элемент «KAMIS», в том числе, объемных знаков «



», правовая охрана которым предоставлена, в том числе, в отношении товаров и услуг 29, 30, 35 классов МКТУ.

На имя лица, подавшего возражение, были поданы заявки №№2016737791,



2016737794 на регистрацию объемных товарных знаков « » « », правовая охрана которым испрашивается в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ, которые являются сходными с ранее зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими правообладателю. Самим же правообладателем выражена позиция, касающаяся сходства обозначений в обращении по вышеуказанным заявкам от 01.12.2016 (3).

При этом, лицо, подавшее возражение, осуществляет деятельность, связанную с введением в гражданский оборот товаров 29 класса МКТУ «приправы, специи, соусы». Указанные товары являются однородными товарам 29 класса МКТУ, маркированным оспариваемым знаком по международной регистрации №1083072. В этой связи усматривается столкновение интересов двух компаний в одном сегменте рынка.

Кроме того, лицо, подавшее возражение, является единственным учредителем ООО «Камис-Приправы», с которым у правообладателя оспариваемого знака ведется судебный спор (4). ООО «Камис-Приправы» является импортером продукции лица, подавшего возражение, на территории Российской Федерации.

Изложенное позволяет коллегии считать лицо, подавшее возражение, заинтересованным в его подаче, согласно требованиям пункта 2 статьи 1513 Кодекса.

Оспариваемый знак по международной регистрации №1083072 представляет



собой объемное обозначение «», выполненное в виде прозрачной емкости с крышкой. Верхняя часть емкости выполнена в виде цилиндра, нижняя часть в виде усеченного снизу шара. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров и услуг 29, 30, 35 классов МКТУ.

Относительно доводов лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого знака требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

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.



показал, что обозначение «» представляет собой распространенную форму стеклянной емкости с крышкой, которая используется для хранения товаров 29, 30 классов МКТУ, в том числе, «приправ и специй» и связанных с ними услуг 35 класса МКТУ по продвижению этих товаров.

Следует отметить, что наличие выступов на крышке и утолщенной округлой формы нижней части емкости обусловлено функциональным назначением, а именно, удобством удерживания емкости в руке и предотвращения ее выскальзывания из рук, а также обеспечением легкости извлечения содержимого. Функциональное назначение крышки связано с избежанием просыпания продукта и сохранением аромата специй. В этой связи, коллегией установлено, что основные идентифицирующие признаки формы рассматриваемого объемного обозначения не являются уникальными, а большая часть признаков направлена на обеспечение функциональности для использования потребителями.

Приведенные выше сведения позволяют коллегии прийти к выводу о том, что форма емкости сама по себе не обладает набором признаков, необходимых и достаточных для запоминания ее потребителями как элемента, отличающего товары правообладателя от аналогичных товаров иных лиц.

Указанный вывод подтверждается представленным лицом, подавшим возражение, социологическим опросом (6), в котором большинство респондентов полагают, что форма упаковки для специй и приправ в виде «мельницы», маркированная знаками «Kamis» (продукция лица, подавшего возражение) и «Kotanyı» (продукция правообладателя), используется различными производителями.

Таким образом, потребитель, покупая товары, упакованные в форму в виде рассматриваемой стеклянной емкости с крышкой, не может идентифицировать их в качестве товаров определенного производителя.

Представленные правообладателем документы (13, 14) не могут свидетельствовать о наличии у оспариваемого знака различительной способности на

дату его приоритета, поскольку нельзя соотнести представленные документы с оспариваемым знаком. Кроме того, следует отметить, что на тару, в которой упаковывается товар наносятся словесные и изобразительные элементы, благодаря которым в первую очередь идентифицируется товар конкретного производителя, в данном случае это словесный элемент «Kotanyi». В связи с этим, оснований для вывода о том, что идентифицирующую функцию несет сама тара практически стандартной формы, отсутствуют.

Экспертное заключение (12) является мнением частных лиц и не может быть принято во внимание.

Принимая во внимание вышесказанное, коллегия считает, что оспариваемый знак по международной регистрации №1083072 не обладает различительной способностью, поскольку представляет собой трехмерный объект, форма которого не является оригинальной и обусловлена исключительно функциональным назначением, что противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Довод лица, подавшего возражение, о способности оспариваемого знака по международной регистрации №1083072 ввести потребителя в заблуждение относительно вида товаров и назначения услуг, является несостоятельным, так как не подтвержден документальными доказательствами.

Учитывая вышеизложенное, у коллегии есть все основания для признания оспариваемого знака по международной регистрации №1083072 несоответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

По окончании рассмотрения возражения от правообладателя, 02.05.2017 поступило особое мнение на имя Руководителя Роспатента Г.П. Ивлиева.

Доводы, изложенные в особом мнении, по сути повторяют доводы, изложенные в отзыве, которые проанализированы в данном заключении, в связи с чем не требуют дополнительного анализа. Что касается дополнительных материалов (17), представленных лицом, подавшим возражение, на заседании коллегии, то коллегия отмечает следующее. Отказ в приобщении каких-либо документов к материалам дела Правилами ППС не предусмотрен. Кроме того, следует отметить, что данные документы не были положены в основу для сделанного выше вывода о

том, что знак по международной регистрации №1083072 не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.12.2016, признать предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1083072 недействительным полностью.