

**СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ**

Огородный проезд, дом 5, строение 2, Москва, 127254

<http://ipc.arbitr.ru>

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Москва

11 октября 2017 года

Дело № СИП-325/2017

Резолютивная часть решения объявлена 4 октября 2017 года.

Полный текст решения изготовлен 11 октября 2017 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе председательствующего судьи Рассомагиной Н.Л., судей Булгакова Д.А., Лапшиной И.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Алимуратовой И.К., рассмотрел в открытом судебном заседании исковое заявление компании Kotanyi GmbH (Johan Galler Strasse 11, A-2120 Wolkersdorf, Austria) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 29.05.2017 об удовлетворении возражения от 27.12.2016 о признании предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации товарному знаку по международной регистрации № 1083072 недействительной полностью; о восстановлении правовой охраны товарного знака по международной регистрации № 1083072 на территории Российской Федерации.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена



компания McCormick Polska S.A. (Stefanowo, ul. Malinowa 18/20, Wolka Kosowska, 05-552, Poland).

В судебном заседании приняли участие представители:

от заявителя – Деркач Т.В. (по доверенности от 24.02.2016), Гринева М.А. (по доверенности от 24.02.2016);

от Роспатента – Козача А.С. (по доверенности от 19.06.2017 № 01/32-497/41);

от третьего лица – Сандо Д.В. (по доверенности от 26.06.2017), Нестеров А.Б. (по доверенности от 26.06.2017), Александров Е.Б. (по доверенности от 26.06.2017).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

компания Kotanyi GmbH обратилась в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 29.05.2017 об удовлетворении возражения от 27.12.2016 о признании предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации товарному знаку по международной регистрации № 1083072 недействительной полностью; о восстановлении правовой охраны товарного знака по международной регистрации № 1083072 на территории Российской Федерации.

В порядке, предусмотренном статьей 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена компания McCormick Polska S.A.

В судебное заседание явились представители всех лиц, участвующих в деле.

Представители компании Kotanyi GmbH заявленное требование поддержали, просили его удовлетворить.

Представитель Роспатента возражал против удовлетворения заявления Kotanyi GmbH по доводам, изложенным в отзыве на заявление.

Представители третьего лица по существу требований поддержали позицию Роспатента.

При рассмотрении спора судом установлены следующие обстоятельства.

Как следует из материалов дела, на имя компании Kotanyi GmbH Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной



собственности был зарегистрирован объемный товарный знак № 1083072 (далее – товарный знак № 1083072) с датой приоритета от 03.02.2011 в отношении ряда товаров 29-го (мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, джемы, фруктовое пюре, клюквенный соус и яблочный соус; яйца, молоко и молочные продукты; масла и жиры пищевые), 30-го (кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока (маниока), саго, заменители кофе; мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, соусы (приправы); пряности, специи; пищевой лед) классов и услуг 35-го (услуги розничной продажи продовольственных товаров и продуктов питания класса люкс, в частности, специй, пряностей, а также напитков) класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ).

Правовая охрана названному международному товарному знаку была предоставлена, в том числе, на территории Российской Федерации.

В Роспатент 27.12.2016 поступило возражение компании McCormick Polska S.A. против предоставления на территории Российской Федерации

правовой охраны названному товарному знаку в отношении товаров и услуг МКТУ, для которых этот знак был зарегистрирован.

Так, в возражении компания McCormick Polska S.A. указала на свою заинтересованность в оспаривании предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, определяемую тем, что эта компания осуществляет деятельность, связанную с производством приправ, специй, соусов, является правообладателем 26-ти товарных знаков, зарегистрированных на территории Российской Федерации. Кроме того, подателем возражения была подана заявка на регистрацию объемных товарных знаков (заявки № 2016737791, 2016737794), однако компанией Kotanyi GmbH было направлено в Роспатент обращение, в котором выражена обеспокоенность возможной регистрацией товарных знаков по названным заявкам. Кроме того, компанией Kotanyi GmbH был подан иск, направленный на защиту товарного знака № 1083072, к лицу, которое является импортером продукции подателя возражения.

В возражении компания McCormick Polska S.A. ссылалась на несоответствие регистрации товарного знака № 1083072 положениям подпункта 4 пункта 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) в отношении товаров «овоци и фрукты сушеные» 29-го класса МКТУ, «соль; приправы; пряности; специи» 30-го класса МКТУ и услуг «розничные услуги для продовольственных товаров и продуктов питания класса люкс, в частности, специй, пряностей» 35-го класса МКТУ.

В возражении компания McCormick Polska S.A. пояснила, что зарегистрированное обозначение представляет собой простое реалистичное изображение емкости, форма которой обусловлена исключительно функциональным назначением (мельница для приправ), в связи с чем такое обозначение не может быть идентифицировано с каким-либо конкретным производителем, то есть оно не обладает различительной способностью.

При этом податель возражений отметил, что аналогичные емкости используются различными производителями товаров, однородных заявленным, что, по мнению компании McCormick Polska S.A., подтверждает отсутствие различительной способности спорного обозначения.

В подтверждение данных обстоятельств компания McCormick Polska S.A. представила распечатки с сайтов www.magictree.ru, www.santamariaworld.com и av.ru, а также социологический опрос «Мнение респондентов о возможности введения в заблуждение относительно производителей специй «KAMIS», с одной стороны, и «KOTANY», с другой стороны», выполненный обществом с ограниченной ответственностью «Айфорс Рус» 23.12.2016 (далее – социологический опрос от 23.12.2016).

Податель возражения указал, что данный социологический опрос подтверждает, что рассматриваемое обозначение не может быть идентифицировано с конкретным производителем и не обладает различительной способностью (более половины опрошенных считают форму мельницы, изображенной в товарном знаке № 1083072 обычной формой для упаковки специй и приправ).

Факт неохраноспособности данного обозначения, по мнению подателя возражения, подтверждается отказом в предоставлении правовой охраны этому обозначению во многих странах.

В отношении остальной части товаров 29, 30-го и услуг 35-го классов МКТУ, по мнению компании McCormick Polska S.A., оспариваемое обозначение не могло быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, так как оно способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида товаров и назначения услуг.

Кроме того, компания McCormick Polska S.A. просила принять во внимание, что, по ее мнению, указанные ею в возражении обстоятельства подлежат оценке на момент подачи возражения (пункт 2 статьи 1512 ГК РФ).

При рассмотрении возражения в палате по патентным спорам компанией McCormick Polska S.A. были представлены дополнительные пояснения, в которых изложены дополнительные обстоятельства в подтверждение заинтересованности в подаче возражения; указано на ревалентность социологического опроса от 23.12.2016 по отношению к дате приоритета оспариваемого товарного знака, поскольку он касается вопроса восприятия потребителями формы, которое не изменяется на протяжении продолжительного периода времени; раскрыта позиция в отношении восприятия потребителями спорного товарного знака как емкости самой по себе, не обладающей набором признаков, отличающих ее от емкостей, используемых иными производителями.

Решением Роспатента от 29.05.2017 компания McCormick Polska S.A. была признана заинтересованным лицом в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку № 108372.

В указанном решении Роспатентом были отклонены как несостоятельные доводы компании McCormick Polska S.A. о несоответствии регистрации товарного знака № 108372 положениям пункта 3 статьи 1483 ГК РФ ввиду отсутствия документального подтверждения названных доводов в материалах административного дела.

Одновременно оспариваемым решением Роспатент удовлетворил возражение компании McCormick Polska S.A. в полном объеме, признав предоставление правовой охраны спорного товарного знака несоответствующей требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Решение Роспатента мотивировано тем, что объемное обозначение, зарегистрированное в качестве товарного знака № 1083072, не обладало и не обладает (не приобрело) различительной способностью, так как представляет собой распространенную форму стеклянной емкости с крышкой, которая используется для хранения товаров 29-го, 30-го классов МКТУ, в том числе «приправ и специй» и связанных с ними услуг 35-го класса МКТУ по продвижению этих товаров.

Роспатент указал на то, что форма емкости, зарегистрированная в качестве товарного знака № 1083072, сама по себе не обладает набором признаков, необходимых и достаточных для запоминания ее потребителями как элемента, отличающего товары правообладателя от аналогичных товаров иных лиц.

Роспатент сослался на то, что наличие выступов на крышке и утолщение округлой формы нижней части емкости обусловлено функциональным назначением, определяемым удобством удержания емкости в руке и предотвращением ее выскальзывания, а также обеспечением легкости извлечения содержимого. Функциональное назначение крышки связано с избежанием просыпания продукта и сохранением аромата специй. В этой связи Роспатентом было установлено, что основные идентифицирующие признаки формы рассматриваемого объемного обозначения не являются уникальными, а большая часть признаков направлена на обеспечение функциональности для использования потребителями (стр. 9 заключения).

Роспатент указал, что указанный вывод подтверждается социологическим опросом от 23.12.2016, согласно которому большинство респондентов полагают, что такая форма упаковки используется различными производителями.

Принимая во внимание изложенное, Роспатент пришел к выводу о том, что спорный товарный знак не обладает различительной способностью, поскольку представляет собой трехмерный объект, форма которого не является оригинальной и обусловлена исключительно функциональным назначением.

Одновременно Роспатент указал, что дополнительные материалы, представленные лицом, подавшим возражение, не были положены в основу решения, но приобщены к материалам дела, поскольку отказ в приобщении каких-либо документов не предусмотрен.

Не согласившись с решением Роспатента, компания Kotanyi GmbH обратилась в суд с настоящим заявлением.

Компания указала на необоснованность и несоответствие нормам применимого права выводов Роспатента, изложенных в оспариваемом решении.

Так, заявитель обратил внимание на то, что компания McCormick Polska S.A. в своем возращении оспаривала товарный знак № 1083072 ввиду его несоответствия положениям подпункта 4 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ только в отношении части товаров и услуг 29, 30, 35-го классов МКТУ. В остальной части в отношении указанных классов МКТУ товарный знак оспаривался подателем возращения со ссылкой на пункт 3 статьи 1483 ГК РФ.

Вместе с тем Роспатент в оспариваемом решении, отметив необоснованность доводов компании McCormick Polska S.A. о несоответствии товарного знака пункту 3 статьи 1483 ГК РФ, признал предоставление правовой охраны спорному товарному знаку недействительной полностью, в отношении всех товаров и услуг 29, 30 и 35-го классов МКТУ на основании пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Указанные обстоятельства, по мнению компании Kotanyi GmbH, свидетельствуют о допущении Роспатентом существенного нарушения процедуры рассмотрения возращения, поскольку указанный орган не вправе выходить за пределы доводов, приведенных в рассматриваемом возращении.

Компания Kotanyi GmbH полагает неправомерными и ссылки Роспатента в оспариваемом решении на представленное подателем возращения социологическое исследование от 23.12.2016, полагая его неотнсимым, недостоверным, а также содержащим противоречивую информацию.

Так, заявитель отметил, что названное социологическое исследование датировано 23.12.2016, в связи с чем сведения, приведенные в нем не могут

свидетельствовать об отсутствии различительной способности спорного обозначения на дату его приоритета (03.02.2011).

Кроме того, компания Kotanyi GmbH обратила внимание на допущение при проведении социологического исследования ряда методологических ошибок, в силу чего результаты этого исследования не могут быть признаны объективными и достоверными.

В частности, из материалов социологического опроса не следует, что перед респондентами ставился абстрактный вопрос об изображенной емкости в целом, а прямо указывалось на то, что емкость, изображение которой демонстрировалась, является мельницей для специй и приправ, то есть речь шла только о мельнице для специй и приправ. При этом компания Kotanyi GmbH отдельно обратила внимание на то, что в упомянутом социологическом опросе отсутствуют какие-либо сведения, связанные с другими товарами и услугами, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак.

Дополнительно заявитель отметил, что результаты социологического опроса, представленного подателем возражения, были предметом анализа Лаборатории социологической экспертизы ФГБУН Институт Социологии Российской Академии Наук, которой было подготовлено обобщение результатов указанного социологического опроса от 28.02.2017 № 45-2017. В названном обобщении Лаборатория социологической экспертизы ФГБУН Институт Социологии Российской Академии Наук пришла к выводу о том, что социологическое исследование от 23.12.2016 обладает сравнительно низкой надежностью, так как содержит ряд методологических недостатков.

Также компания Kotanyi GmbH в заявлении указала на то, что ею в рамках рассмотрения возражения в Роспатенте представлялись доказательства наличия различительной способности у оспариваемого обозначения, в том числе компанией были представлены примеры емкостей иных производителей однородных товаров, свидетельствующие о

многообразии форм выполнения мельниц для специй (отсутствие безальтернативности).

Кроме того, в подтверждение наличия различительной способности у спорного объемного обозначения компанией Kotanyi GmbH в Роспатент было представлено экспертное заключение Союза дизайнеров России от 27.02.2017, в котором подтверждалась оригинальность этого обозначения.

Дополнительно в заявлении компания Kotanyi GmbH указала на приобретение спорным обозначением различительной способности в результате его использования: компания отметила, что она является одной из самых известных производителей и продавцов специй и приправ в мире и в России, доля рынка товаров (специй и приправ) компании Kotanyi GmbH в России составляет 48%, доля рынка мельниц производства компании в России составляет 50% в стоимостном выражении, история компании насчитывает более 135 лет, правовая охрана спорному объемному обозначению предоставлена в 32 странах мира и ранее не оспаривалась ни в одной из них.

Роспатент в отзыве возражал против доводов компании Kotanyi GmbH, изложенных в заявлении, поданном в суд.

Так, Роспатент указал, что форма стеклянной емкости с крышкой, зарегистрированной в качестве объемного товарного знака, сама по себе не обладает набором признаков, необходимых и достаточных для запоминания ее потребителями как элемента, отличающего товары правообладателя от аналогичных товаров иных лиц, в определяется главным образом, видом, свойством и функциональным назначением товаров 29-го, 30-го классов МКТУ и связанных с ними услуг 35-го класса МКТУ.

Из представленных компанией McCormick Polska S.A. в Роспатент распечаток из сети «Интернет» следует, что емкости подобной формы широко используются другими производителями для хранения, транспортировки и реализации «приправ» и «специй»

(<http://magictree/catalog/68/>; [http://santamariaworld.com/ru](http://santamariaworld.com/ru;);
<http://av.ru/i/226976/>).

Также Роспатент указал, что емкости подобной формы предлагались к продаже и иными лицами до даты приоритета оспариваемого товарного знака, представив распечатки архивных копий различных сайтов (<https://web.archive.org/web/20101227055820/>;
<https://web.archive.org/web/20100417192849/>).

Роспатент полагает, что признаки оспариваемого обозначения, в том числе выступы на крышке и утолщение округлой формы в нижней части емкости обусловлены функциональным назначением, а именно удобством удерживания емкости в руке и предотвращением ее выскальзывания из рук, а также обеспечением легкости извлечения содержимого. Функциональным назначением крышки является предотвращение просыпания продукта и сохранением его аромата.

В отзыве Роспатент не согласился с доводами компании Kotanyi GmbH о неправомерности выводов Роспатента, сделанных в отношении социологического исследования от 23.12.2016.

При этом Роспатент отметил, что в подготовленном Лабораторией социологической экспертизы ФГБУН Института Социологии Российской Академии Наук обобщении результатов указанного социологического опроса от 28.02.2017 № 45-2017 последняя фактически согласилась с выводами, сделанными в социологическом исследовании от 23.12.2016.

Кроме того, Роспатент считает необоснованной ссылку заявителя на заключение Союза дизайнеров России от 27.02.2017, в котором сделан вывод об оригинальности оспариваемого товарного знака, указывая на то, что в этом заключении отсутствует вывод о способности товарного знака индивидуализировать товары заявителя 29-го, 30-го классов МКТУ и связанные с ними услуги 35-го класса МКТУ.

Также, ссылаясь на положения статьи 1483 ГК РФ и разъяснения, изложенные в пунктах 2.1, 2.7 Рекомендаций по отдельным вопросам

экспертизы заявленных обозначений, утвержденные приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 23.03.2001 № 39 (далее – Рекомендации № 39), Роспатент считает необоснованными ссылки компании Kotanyi GmbH о приобретении оспариваемым обозначением различительной способности вследствие его использования, указывая на то, что представленные компанией Kotanyi GmbH доказательства (договоры поставки, декларации, информационное письмо компании) не содержат изображения оспариваемого товарного знака, а равно не имеют документальных подтверждений их исполнения.

При таких обстоятельствах Роспатент полагает, что компанией Kotanyi GmbH не были представлены доказательства, свидетельствующие об объемах и интенсивности использования емкости, зарегистрированной в качестве оспариваемого товарного знака, до даты его приоритета, а также о восприятии указанной емкости потребителем в качестве индивидуализирующего элемента.

Помимо прочего, Роспатент в отзыве отметил, что возражение компании McCormick Polska S.A. содержало требование признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку № 1083072 полностью на том основании, что указанная регистрация была произведена в нарушение требований пунктов 1 и 3 статьи 1483 ГК РФ.

Роспатент, рассмотрев все доводы возражения компании McCormick Polska S.A., пришел к выводу о том, что оспариваемое обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ в отношении всех товаров и услуг, для которых ему предоставлена правовая охрана связи с тем, что указанный товарный знак не обладает различительной способностью и не может индивидуализировать все товары 29-го, 30-го классов МКТУ и услуги 35-го класса МКТУ, для которых ему предоставлена правовая охрана.

При этом Роспатент отметил, что приняв решение о признании предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку

недействительной полностью на основании пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, он не вышел за рамки доводов возражения.

Компания McCormick Polska S.A. в отзыве по существу поддержала позицию Роспатента, возражала против доводов компании Kotanyi GmbH, изложенных в заявлении.

В подтверждение своей правовой позиции компанией McCormick Polska S.A. в материалы судебного дела дополнительно были представлены следующие документы: заключение общества с ограниченной ответственностью «Маграм МР» «Оценка различительной способности упаковок с мельницей приправ Kamis и Kotanyi», рецензия общества с ограниченной ответственностью «Айфорс Рус» в ответ на заключение Лаборатории социологической экспертизы ФГБУН Института Социологии Российской Академии Наук обобщении результатов указанного социологического опроса от 28.02.2017 № 45-2017, рецензия Заведующего кафедрой методологии социологических исследований социологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, доктора социологических наук Аверина Ю.П. на отчет, подготовленный по результатам социологического исследования, проведенного обществом «Айфор Рус», заключение дизайнеров МГХПА им. С.Г. Строганова, уведомление Роспатента о результатах проверки соответствия обозначения по заявке № 2016737791 требованиям законодательства, заключение палаты по патентным спорам от 24.12.2015 по заявке на товарный знак № 2013730849.

Исследовав материалы дела, выслушав доводы представителей заявителя, Роспатента и третьего лица, оценив представленные доказательства в совокупности и взаимной связи, судебная коллегия пришла к следующим выводам.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий

(бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

В силу части 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом.

Срок на обращение в суд с заявлением о признании недействительным оспариваемого решения Роспатента заявителем не пропущен.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 года № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный

суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

В соответствии с частью 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Исходя из полномочий Роспатента, закрепленных в Положении о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 № 218 «О Федеральной службе по интеллектуальной собственности», рассмотрение возражения компании McCormick Polska S.A. против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку и принятие решения по результатам рассмотрения такого возражения находится в рамках компетенции Роспатента.

Таким образом, оспариваемое решение принято Роспатентом в рамках своих полномочий, что не оспаривается компанией Kotanyi GmbH в заявлении, поданном в суд.

При проверке оспариваемого решения Роспатента на соответствие требованиям действующего законодательства судебная коллегия приходит к следующим выводам.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 2.3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление № 5/29), при рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товаров. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

В поданном возражении, а также при рассмотрении дела в суде компания McCormick Polska S.A. ссылаясь на пункт 2 статьи 1512 ГК РФ и указывала на необходимость исследования обстоятельств наличия или отсутствия охраноспособности оспариваемого товарного знака на момент подачи возражения.

Действительно, в силу абзаца девятого пункта 2 статьи 1512 ГК РФ положения подпунктов 1 – 3 этого пункта применяются с учетом обстоятельств, сложившихся на дату подачи возражения.

Вместе с тем, при признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку его правовая охрана аннулируется с момента подачи в Роспатент заявки на государственную регистрацию

товарного знака (пункт 5 статьи 1513 ГК РФ, пункт 54 Постановления № 5/29).

Норма абзаца девятого пункта 2 статьи 1512 ГК РФ о необходимости учета обстоятельств, сложившихся на дату подачи возражения, направлена на недопущение признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, не соответствовавшему условиям охраноспособности на момент его государственной регистрации в качестве товарного знака, но впоследствии начавшему отвечать условиям охраноспособности.

Обратное применение названной нормы – к случаям, когда обозначение на момент подачи заявки на товарный знак соответствовало условиям охраноспособности, а потом перестало им отвечать, в том же порядке, что и к случаям устранения препятствий для существования товарного знака, означало бы, что необходимо аннулировать государственную регистрацию товарного знака с самого начала. Однако если на момент предоставления правовой охраны товарному знаку он соответствовал условиям охраноспособности, то как минимум весь период, пока соответствие условиям охраноспособности сохранялось, правовая охрана должна действовать.

Аналогичная позиция изложена в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.12.2015 по делу № СИП-286/2015.

Таким образом, вопреки доводам подателя возражения, обстоятельства, приведенные в обоснование неохраноспособности оспариваемого товарного знака, должны свидетельствовать о наличии нарушений при предоставлении ему правовой охраны, а не о возникновении несоответствия в период действия правовой охраны.

То есть такие обстоятельства должны либо существовать на момент подачи заявки, либо быть релевантны (актуальны) применительно к этой дате (например, сходство двух обозначений по общему правилу может определяться не независимо от даты их сравнения).

С учетом конвенционного приоритета (03.02.2011) товарного знака № 1083072 правовая база для оценки его правоспособности включает ГК РФ и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 № 32 (далее – Правила № 32).

Одновременно к порядку оспаривания и процедуре рассмотрения возражений применяются ГК РФ (в редакции, действовавшей на дату подачи возражения), Правила подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденные приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 № 56 (далее – Правила № 56).

В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ 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 подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ 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;

Согласно подпункту 1 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ 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 названного Кодекса.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 ГК РФ (в редакции, действовавшей на дату подачи возражения) возражения против

предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1 – 4, 6, 7 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Таким образом, в качестве субъектов, имеющих право подачи возражений по указанным основаниям, в законе названы не «любые лица», а «заинтересованные».

Вместе с тем, к заинтересованным лицам может быть отнесен достаточно широкий круг лиц, имеющих законный интерес в оспаривании правовой охраны товарного знака по заявленному основанию.

Признавая компанию McCormick Polska S.A. лицом, заинтересованным в оспаривании правовой охраны товарного знака № 1083072, Роспатент исходил из того, что названной компанией в Роспатент были поданы заявки № 2016737791, № 2016737794 на регистрацию объемных



обозначений , в отношении товаров 29-го и 30-го классов МКТУ, которые обладают признаками сходства с ранее зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими компании Kotanyi GmbH. Кроме того, Роспатентом было установлено, что компания McCormick Polska S.A. осуществляет деятельность, связанную с введением в гражданский оборот товаров 29-го класса МКТУ «приправы, специи, соусы», однородных товарам 29-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак. Также Роспатент обратил внимание и на то, что компания McCormick Polska S.A. является единственным учредителем и импортером общества с ограниченной ответственностью «Камис-Приправы», с которым у компании Kotanyi GmbH ведется судебный спор.

С учетом названных обстоятельств, подтвержденных документально представленными в материалы административного дела доказательствами, Суд по интеллектуальным правам признает правомерными выводы Роспатента относительно наличия заинтересованности у компании McCormick Polska S.A. в подаче возражения против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку. При этом судебная коллегия обращает внимание на то, что в этой части решение Роспатента компанией Kotanyi GmbH не оспаривается.

Таким образом, в настоящем деле подлежат проверке доводы компании Kotanyi GmbH, касающиеся оспаривания выводов Роспатента, сделанных при рассмотрении возражения по существу.

В соответствии с подпунктом «б» пункта 3 Указа Президента Российской Федерации от 24.05.2011 № 673 «О Федеральной службе по интеллектуальной собственности» на Роспатент возложены функции по оказанию государственных услуг в сфере правовой охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности.

Оказываемые Роспатентом услуги в указанной сфере деятельности носят публично-правовой характер. Выполняя функцию по государственной регистрации товарного знака (статья 1480 ГК РФ), Роспатент проверяет наличие оснований для отказа в государственной регистрации товарного знака, предусмотренных статьей 1483 ГК РФ.

Правила № 56 определяют перечень возражений и заявлений, подаваемых в Роспатент; условия подачи возражений и заявлений и требования к ним; регистрацию и прием возражения или заявления; порядок рассмотрения возражения или заявления Роспатентом; решения, принимаемые по результатам рассмотрения возражения или заявления; порядок вступления решения Роспатента в силу.

В соответствии с пунктом 2.5 Правил № 56 возражение, поданное в Роспатент, должно содержать обоснование неправомерности обжалуемого решения, отказа в пересмотре вынесенного решения, признания заявки

отозванной, неправомерности выдачи патента, свидетельства или предоставления правовой охраны.

Таким образом, поданное возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подлежит рассмотрению в пределах заявленных в нем доводов и оснований. Роспатент как орган, наделенный публично-правовыми функциями по рассмотрению данных возражений, не вправе изменять либо дополнять такие возражения, в том числе выходить за пределы заявленных в них границ оспаривания.

При рассмотрении возражения не осуществляется повторно экспертиза спорного обозначения (при проведении которой Роспатент обладает широкими полномочиями по анализу охраноспособности), а проверяются конкретные, заявленные подателем возражения доводы и анализируются представленные им документы на предмет того, порочат ли они охраноспособность оспариваемого товарного знака.

В случае если оспаривается различительная способность обозначения (абзац первый пункта 1 статьи 1483 ГК РФ), проверке подлежит наличие или отсутствие именно такой способности.

При этом различительная способность обозначения как основное свойство товарного знака – способность индивидуализировать конкретный товар для конкретного потребителя, которому этот товар адресован, - может отсутствовать в том числе в случаях, перечисленных в подпунктах 1 – 4 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ. Соответственно, отсутствие различительной способности обозначения может быть мотивировано в том числе и тем, что обозначение вошло во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, является общепринятым символом или термином, каким-либо образом характеризует товары или представляет собой форму товаров.

В случае если оспаривается предоставление правовой охраны товарному знаку по основанию, предусмотренному подпунктами 1 – 4 пункта

1 статьи 1483 ГК РФ, проверке подлежит соответствие этого обозначения конкретно этому основанию.

Так, при рассмотрении возражения, мотивированного тем, что конкретное обозначение не соответствует какому-либо конкретному подпункту пункта 1 статьи 1483 ГК РФ в отношении всех или же конкретных позиций МКТУ, проверке подлежит только то обстоятельство, доказано или не доказано данное утверждение.

Как усматривается из материалов дела, в возражении компания McCormick Polska S.A. оспаривала товарный знак № 1083072 ввиду его несоответствия положениям подпункта 4 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ только в отношении товаров «овощи и фрукты сушеные» 29-го класса МКТУ, «соль; приправы; пряности; специи» 30-го класса МКТУ и услуг «розничные услуги для продовольственных товаров и продуктов питания класса люкс, в частности, специй, пряностей» 35-го класса МКТУ. В остальной части товаров в отношении указанных классов МКТУ товарный знак оспаривался подателем возражения со ссылкой на пункт 3 статьи 1483 ГК РФ.

Из оспариваемого решения Роспатента следует, что доводы компании McCormick Polska S.A. о несоответствии регистрации спорного товарного знака положениям пункта 3 статьи 1483 ГК РФ были признаны несостоятельными и отклонены (в этой части решение Роспатента никем из лиц, участвующих в деле, не оспаривается).

Вместе с тем Роспатент признал предоставление правовой охраны спорному товарному знаку недействительным полностью, в отношении всех товаров и услуг 29, 30 и 35-го классов МКТУ на основании пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Таким образом, Роспатент, в отсутствие соответствующих доводов возражения, рассмотрел вопрос о соответствии пункту 1 статьи 1483 ГК РФ регистрации спорного товарного знака в отношении той части товаров и услуг, которые не были заявлены компанией McCormick Polska S.A. применительно к этому основанию, то есть вышел за пределы границ

оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку. При этом в результате рассмотрения указанного вопроса Роспатент пришел к выводу о признании недействительным предоставления правовой охраны спорному товарному знаку в неоспариваемой по этому основанию части.

Исходя из правовой позиции, изложенной в пункте 52 Постановления № 5/29, при рассмотрении судом дел об оспаривании решений Роспатента следует учитывать, что нарушения Роспатентом процедуры рассмотрения возражений против выдачи патента или против предоставления правовой охраны товарному знаку являются основанием для признания принятого ненормативного правового акта недействительным только при условии, если эти нарушения носят существенный характер, что не позволило Роспатенту всесторонне, полно и объективно рассмотреть указанные возражения.

Суд по интеллектуальным правам полагает, что допущенные Роспатентом при рассмотрении возражения компании McCormick Polska S.A. нарушения являются существенными.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу о том, что оспариваемое решение Роспатента в части признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку № 1083072 положениям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ в части товаров 29-го, 30-го классов МКТУ и услуг 35-го класса МКТУ, в отношении которых такое основание не заявлялось подателем возражения, подлежит признанию недействительным как несоответствующее пункту 2 статьи 1512 ГК РФ.

Решение Роспатента в этой части нарушает права и законные интересы правообладателя товарного знака, лишившегося правовой охраны спорного обозначения (применительно к этому основанию – для части товарных позиций).

Одновременно судебная коллегия принимает во внимание, что в этой части основания для направления возражения на новое рассмотрение в Роспатент отсутствуют, поскольку доводов в отношении названной группы товаров применительно к подпункту 4 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ в

возражении не заявлено, новые же доводы могут быть предметом самостоятельного возражения.

С учетом изложенного суд переходит к исследованию оспариваемого решения Роспатента в части выводов о несоответствии товарного знака № 1083072 положениям подпункта 4 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ в части его регистрации в отношении товаров «овощи и фрукты сушеные» 29-го класса МКТУ, «соль; приправы; пряности; специи» 30-го класса МКТУ и услуг «розничные услуги для продовольственных товаров и продуктов питания класса люкс, в частности, специй, пряностей» 35-го класса МКТУ.

При этом судебная коллегия полагает необходимым отметить, что в ходе рассмотрения вышеназванного вопроса судом не могут быть приняты во внимание представленные Роспатентом в суд распечатки из сети «Интернет», поскольку указанные дополнительные материалы не могут иметь правового значения при разрешении вопроса о соответствии законодательству решения Роспатента, принятого по результатам поданного возражения против предоставления правовой охраны зарегистрированному товарному знаку в силу положений пункта 2.5 Правил № 56.

Как уже указывалось, при судебной ревизии решения Роспатента, вынесенного по результатам рассмотрения возражения, судом проверяется соответствие применимым нормам материального права выводов, содержащихся в самом оспариваемом решении, сделанных в отношении доводов, изложенных в возражении, и приложенных к нему материалов.

Учитывая то обстоятельство, что представленные Роспатентом документы представляют собой новые дополнительные материалы, которые не были и не могли быть предметом рассмотрения в палате по патентным спорам, они не могут подтверждать правильность выводов Роспатента, изложенных в оспариваемом решении, принятом по результатам рассмотрения возражения заинтересованного лица.

Равным образом не могут быть приняты во внимание и дополнительные доказательства, представленные компанией McCormick Polska S.A.

Так, из пункта 2.5 Правил № 56 следует, что в случае представления дополнительных материалов к возражению проверяется, не изменяют ли они мотивы, приведенные в подтверждение наличия оснований для признания патента, свидетельства и/или предоставления правовой охраны недействительными полностью или частично.

Так, дополнительные материалы считаются изменяющими упомянутые мотивы, если (в том числе) приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий.

В соответствии с пунктом 4.8 Правил № 56 при рассмотрении возражений, предусмотренных пунктами 1.1, 1.3, 1.5 – 1.8 названных Правил, коллегия палаты по патентным спорам ограничивается материалами информационного поиска, указанными в отчете экспертизы.

В случае представления любым лицом, участвующим в рассмотрении такого возражения, или членом коллегии палаты по патентным спорам сведений из словарно-справочных изданий и/или указания на дополнительные обстоятельства, которые не были учтены в решениях экспертизы, эти сведения и дополнительные обстоятельства могут быть приняты во внимание при принятии решения.

В свою очередь, при судебной ревизии решения Роспатента, вынесенного по результатам рассмотрения возражения, судом проверяется соответствие применимым нормам материального права выводов, содержащихся в самом оспариваемом решении, сделанных в отношении доводов, изложенных в возражении и приложенных к нему материалов.

При таких обстоятельствах судебной коллегией при рассмотрении заявления компании McCormick Polska S.A. не могут быть приняты во

внимание новые документы, представленные заявителем в обоснование своей правовой позиции в ходе рассмотрения настоящего дела в суде.

Представленные заявителем документы не только сами по себе являются новыми источниками информации, которые не исследовались Роспатентом при принятии оспариваемого решения, но и содержат дополнительные ссылки на иные неисследованные Роспатентом источники.

При этом Суд по интеллектуальным правам отмечает, что представленные суду дополнительные документы могут быть использованы компанией McCormick Polska S.A. для подачи нового возражения против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку.

Таким, образом, оспариваемое решение Роспатента подлежит судебной проверке только с учетом тех доводов и документов, которые были заявлены в возражении и являлись предметом исследования при принятии этого решения.

Как указывалось ранее, в обоснование доводов возражения о



несоответствии товарного знака № 1083072 в отношении части товаров 29-го, 30-го классов МКТУ и услуг 35-го класса МКТУ положениям подпункта 4 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ компания McCormick Polska S.A. ссылалась на то, что рассматриваемое обозначение представляет собой простое реалистичное изображение емкости, форма которой обусловлена исключительно функциональным назначением (мельница для приправ). Кроме того, компания указала на то, что аналогичные емкости используются и другими производителями товаров, однородных заявленным в возражении.

Пунктом 2.3.1 Правил № 32 установлено, что 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.

При этом из пункта 2.7 Рекомендаций № 39 следует, что для признания объемного обозначения, представляющего собой форму упаковки товара, обладающим различительной способностью, необходимо, чтобы данное обозначение не указывало на вид и назначение товара, а также имело оригинальную форму, обусловленную не только его функцией.

Оценивая различительную способность объемных обозначений существенное значение имеет вопрос о том, в результате чего возникла форма обозначения – обусловлена ли она только функциональным назначением или является также следствием оригинального исполнения, придающего обозначению различительную способность. Оригинальность формы объемного обозначения, обладающего различительной способностью, ясно различима и воспринимается как товарный знак.

Если форма обозначения определяется исключительно или главным образом функциональностью, является традиционной и безальтернативной для изделий такого же назначения, обозначение нецелесообразно признавать обладающим различительной способностью.

Таким образом, для признания объемного обозначения обладающим различительной способностью и предоставления такому обозначению правовой охраны в качестве товарного знака необходимо установить, что это обозначение имеет оригинальную, обусловленную не только функцией, форму, и не является традиционной и безальтернативной для изделий такого же назначения.

С учетом того, что при принятии оспариваемого решения вопрос охраноспособности обозначения исследовался не на стадии экспертизы обозначения, а на стадии рассмотрения возражения, доказывание несоответствия обозначения условиям охраноспособности (применительно к

настоящему случаю – его безальтернативности, традиционности, либо исключительно функциональности формы) возложено на подателя возражения.

Перекладывание бремени доказывания его оригинальности (которая уже была признана на этапе экспертизы) на правообладателя при отсутствии оснований, представленных подателем возражения, либо самостоятельный анализ Роспатентом исключительной функциональности формы при отсутствии такого анализа в поданном возражении не соответствует нормативным требованиям, предъявляемым к процедуре рассмотрения возражения.

При подаче возражения против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку компании McCormick Polska S.A. надлежало доказать (документально подтвердить), что спорное объемное обозначение представляет собой изделие (емкость) традиционной, безальтернативной формы, обусловленной исключительно выполняемым ею функционалом в отношении тех товаров (услуг), для которых она зарегистрирована в качестве объемного товарного знака.

На безальтернативность такой формы в поданном компанией McCormick Polska S.A. возражении не указывается.

В возражении его податель сослался на то, что зарегистрированное обозначение состоит из физической формы изображенного контейнера, форма которого обусловлена исключительно функциональным назначением.

Какого либо анализа элементов формы и связи этих элементов с набором возможностей, способностью выполнять какие-либо функции в поданном возражении не содержится.

Кроме того, в возражении указано на использование аналогичных емкостей различными производителями (иными словами традиционность, общеупотребимость).

Судебная коллегия считает необходимым отметить, что функциональность, то есть связь элементов формы со способностью

выполнять определенные функции, может рассматриваться без относительно даты приоритета товарного знака, если только не будет доказано, что такая функция на момент приоритета известна не была, и элемент формы не был с такой функцией связан.

Между тем, доказывание функциональности элементов формы путем самостоятельного анализа либо представление каких-либо материалов в подтверждение своего довода, возложено на подателя возражения.

В свою очередь, традиционность (распространенность, использование различными производителями) подлежит оценке в своей взаимосвязи с учетом сложившейся ситуации на дату приоритета спорного товарного знака. Указанное связано с тем, что применительно к регистрации объемных товарных знаков, представляющих собой упаковку товара, обусловленную оригинальностью ее формы, надлежит принимать во внимание то обстоятельство, что упаковка товара на момент ее создания и производства может обладать признаками оригинальности (быть новой, ранее не используемой для определенных товаров), а, впоследствии стать традиционной вследствие использования такой или сходной формы упаковки и другими хозяйствующими субъектами в силу ее утилитарности, удобства производства и использования, повышенного интереса потребителей к форме, ранее кем-либо созданной и являвшейся новой. То есть, последующее широкое использование подобной упаковки товара, ранее зарегистрированной в качестве объемного товарного знака, не может свидетельствовать об отсутствии ее оригинальности на момент приоритета.

Таким образом, факт использования такой (либо сходной) формы для однородных товаров иными производителями должен быть подтвержден на дату приоритета товарного знака.

Как уже указывалось, с возражением были представлены распечатки из сети «Интернет», свидетельствующие об использовании сходных форм для однородных товаров иными производителями.

Между тем, данные распечатки относятся к периоду подачи возражения, никаких документов, подтверждающих использование такой (либо сходной) упаковки иными производителями на дату приоритета спорного товарного знака представлено не было.

При таких обстоятельствах вывод Роспатента о том, что данная упаковка представляет «распространенную форму стеклянной емкости с крышкой, которая используется для хранения товаров 29, 30-го классов МКТУ, в том числе приправ и специй и связанных с ними услуг 35-го класса МКТУ по продвижению этих товаров» (абз. 1 стр. 9 оспариваемого решения) не соответствует применимым нормам материального права, поскольку, как уже указывалось, каких либо данных, относящихся к дате приоритета товарного знака, относительно распространенности (традиционности) такой формы в возражении и представленных с ним материалах не содержалось.

В свою очередь, анализ отдельных элементов формы с указанием выполняемых этими элементами функций (абз. 2 стр. 9 оспариваемого решения) сделан Роспатентом самостоятельно, без наличия такого анализа в возражении. Кроме того, такой анализ затронул лишь отдельные, а не все элементы формы (выступы на крышке, утолщение нижней части).

Полного анализа, подтверждающего функциональность как отдельных элементов, так и всей формы в целом отсутствует в возражении и в оспариваемом решении Роспатента.

При таких обстоятельствах вывод Роспатента, как и доводы возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям подпункта 4 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ являются необоснованными.

Не могут быть признаны обоснованными доводы компании McCormick Polska S.A., изложенные в возражении, о том, что спорное обозначение не соответствует положениям подпункта 4 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ уже в силу того, что представляет собой изображение емкости (форму), о чем указано в описании товарного знака. Изображение емкости может быть зарегистрировано в качестве товарного знака при соблюдении определенных

условий. В свою очередь, возражая против такой регистрации, податель соответствующего возражения должен доказать неохраноспособность конкретного зарегистрированного обозначения.

Дополнительно Суд по интеллектуальным правам полагает необходимым обратить внимание и на то, что компания McCormick Polska S.A. сама ранее подавала заявки на регистрацию в качестве товарных знаков объемных обозначений, представляющих собой емкость (упаковку, тару) для товаров, без нанесения на нее каких-либо иных индивидуализирующих элементов. Указанное обстоятельство подтверждается представленными в материалах дела заявками № 2016737791, № 2016737794, сведениями о товарном знаке по свидетельству Российской Федерации № 311359. То есть как минимум на момент подачи соответствующих заявок компания McCormick Polska S.A. полагала возможным существование емкостей, обладающих признаками охраноспособности применительно к исследуемым и однородным товарам.

С учетом изложенного при подаче возражения в Роспатент против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку № 1083072, мотивированного его несоответствием подпункту 4 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, компании McCormick Polska S.A. надлежало представить соответствующее документальное подтверждение отсутствия различительной способности именно у этого товарного знака по указанному основанию.

Как уже указывалось, в подтверждение своей позиции компанией McCormick Polska S.A. было представлено социологическое исследование от 23.12.2016.

При вынесении оспариваемого решения Роспатент использовал названный материал, указав, что социологический опрос подтверждает использование такой формы упаковки различными производителями, а также то, что потребитель не может идентифицировать упакованные в такую форму товары в качестве товаров определенного производителя.

В отношении названных выводов судебная коллегия считает необходимым отметить следующее.

Названное исследование также было проведено намного позднее даты приоритета спорного товарного знака, не обладает признаками ретроспективности, в связи с чем не может свидетельствовать об использовании такой (или схожей) упаковки различными производителями на дату приоритета товарного знака.

В отношении вывода о невозможности потребителей идентифицировать товары, упакованные в упаковку такой формы, в качестве товаров конкретного производителя, что свидетельствует об отсутствии различительной способности спорного товарного знака, судебная коллегия считает необходимым отметить следующее.

В рамках названного социологического исследования выяснялось мнение респондентов лишь о возможности введения в заблуждение относительно производителей специй «Kamis», с одной стороны, и «Kotanyı», с другой, то есть целью и предметом исследования являлось не отсутствие различительной способности у спорного товарного знака, а только возможность введения в заблуждение потребителей относительно товаров двух производителей.

С учетом указанного обстоятельства, принимая во внимание, что в предмет исследования не входил вопрос о самостоятельной индивидуализирующей функции спорного товарного знака, безотносительно деятельности другого производителя, Суд по интеллектуальным правам полагает, что социологическое исследование от 23.12.2016 не может быть принято в качестве документального обоснования отсутствия различительной способности у спорного товарного знака.

При этом суд также полагает необходимым отметить, что результаты проведенного социологического исследования содержит противоречивые данные. Так, согласно результатам социологического исследования, 32% респондентов знакомы с маркой «Kotanyı» производства компании Kotanyı

GmbH , 48% – с маркой «Kamis» производства компании McCormick Polska S.A.. При этом после одновременной демонстрации емкости, зарегистрированной в качестве спорного товарного знака, и емкости компании McCormick Polska S.A. без этикеток и иных индивидуализирующих элементов, 74% респондентов ответили, что продемонстрированные емкости используются разными производителями.

Исходя из изложенных данных, судебная коллегия считает, что представленное компанией McCormick Polska S.A. социологическое исследование не может подтверждать отсутствие различительной способности у спорного товарного знака, а напротив, может свидетельствовать о ее наличии.

Таким образом, судебная коллегия полагает, что компанией McCormick Polska S.A. не были представлены какие-либо документальные подтверждения, которые могли бы свидетельствовать о традиционном, безальтернативном и исключительно функциональном характере спорного объемного обозначения.

При этом суд считает необходимым отметить, что в материалах дела отсутствуют какие-либо сведения о безальтернативности использования изделий того же назначения, помимо спорного объемного обозначения. Напротив, в материалы административного и судебного дел компанией Kotanyí GmbH было представлено экспертное заключение Союза дизайнеров России от 27.02.2017, в котором на рисунке 3 был представлен ряд иных стеклянных емкостей (упаковок) с крышками, используемых для товаров 29-го, 30-го классов МКТУ, которые отличаются и от спорного обозначения и друг от друга по своей форме и исполнению.

Кроме того, судебная коллегия обращает внимание и на то, что в качестве упаковки (тары) для товаров 29-го, 30-го классов МКТУ могут быть использованы не только стеклянные емкости с крышкой, но и иные виды упаковок (тары) различных форм (круглые, квадратные, вытянутые, с

крышкой, без крышки и прочие) и качества (деревянные, металлические, полимерные, картонные, керамические, комбинированные).

Учитывая такое значительное разнообразие возможных вариантов упаковки (тары) для товаров 29-го, 30-го классов МКТУ, использование в этих целях стеклянной емкости с крышкой само по себе не может свидетельствовать о ее исключительно функциональной цели использования.

На основании изложенного судебная коллегия приходит к выводу о том, что с возражением, послужившим основанием для принятия оспариваемого решения, не было представлено каких-либо документов, которые могли бы свидетельствовать об отсутствии различительной способности обозначения товарного знака № 1083072 как представляющего собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Дополнительные материалы, представленные подателем возражения на заседании палаты по патентным спорам, как следует из решения Роспатента, хотя и были приобщены к материалам административного дела (в отсутствие процедуры отказа в приобщении), однако не были положены в основу оспариваемого решения (абз. 7 стр. 10 оспариваемого решения). В указанной части решение Роспатента лицами, участвующими в деле, не оспаривается.

С учетом названных обстоятельств судебная коллегия полагает, что Роспатентом при оценке охраноспособности объемного товарного знака № 1083072 неправильно применен подпункт 4 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Решение нарушает права правообладателя, лишившегося без достаточных на то оснований, исключительного права на принадлежащий ему товарный знак.

Согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд, установив, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действия (бездействие) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают

права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, принимает решение о признании ненормативного правового акта недействительным, решений и действий (бездействия) незаконными.

Таким образом, оспариваемое решение Роспатента не соответствует закону и нарушает права и законные интересы заявителя, в связи с чем подлежит признанию недействительным.

В силу пункта 3 части 5 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае признания ненормативного акта недействительным, суд должен обязать принявший этот акт орган совершить определенные действия, принять решение или иным образом устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя.

Поскольку оспариваемым решением без достаточных на то оснований признана недействительной правовая охрана товарного знака № 1083072, она подлежит восстановлению.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по оплате государственной пошлины в сумме 3 000 рублей подлежат возмещению заявителю за счет их взыскания с Роспатента.

Руководствуясь статьями 110, 167–170, 176, 180, 197–201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

заявление компании Kotanyı GmbH удовлетворить.

Решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 29.05.2017 об удовлетворении возражения от 27.12.2016 о признании предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации товарного знака по международной регистрации № 1083072 признать недействительным как не соответствующее пункту 1 статьи 1483, пункту 2 статьи 1512 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности восстановить на территории Российской Федерации правовую охрану товарного знака по международной регистрации № 1083072.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности в пользу компании Kotanyі GmbH 3000 (Три тысячи) рублей в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины за рассмотрение заявления.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.Л. Рассомагина

Судья

Д.А. Булгаков

Судья

И.В. Лапшина