


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс) и Правилами 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 26.12.2017 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное АО «ЛОМИСИ», Грузия (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016731823, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2016731823, поданной 30.08.2016, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) «лимолады».



В качестве товарного знака заявлено объемное обозначение . В соответствии с описанием, приведенном в заявке, заявленное обозначение представляет собой бутылку, предназначенную для напитков. Горловина бутылки заканчивается венчиком и укупорена крышкой, на которой размещены словесный элемент «НАТАХТАРИ», выполненный буквами грузинского алфавита, и словесные

элементы «NATAKHTARI», «LEMONADE», выполненные буквами латинского алфавита. На верхней части тулова бутылки размещена этикетка, окантованная сверху и снизу широкой полосой. Фон этикетки выполнен в виде разводов и стилизованных изображений пузырьков. В центральной части этикетки под наклоном расположен словесный элемент «НАТАХТАРИ», выполненный буквами русского алфавита оригинальным шрифтом. Над ним и под ним расположены волнистые линии, включающие словесный элемент «НАТАХТАРИ» (на верхней линии), выполненный буквами грузинского алфавита, и словесный элемент «ГРУЗИНСКИЙ ЛИМОНАД» (на нижней линии). В нижней части этикетки расположены реалистическое изображение груши и словесный элемент «ГРУША», выполненный буквами русского алфавита оригинальным шрифтом. Тулово бутылки к низу сужается, образуя углубление, а потом немного расширяется. В нижней части, в месте углубления, тулово по всему периметру имеет декоративные кольца. Дно бутылки имеет насечки по всему периметру.

Обозначение заявлено в зеленом, темно-зеленом, светло-зеленом, синем, темно-синем, светло-синем, желтом, темно-желтом, светло-желтом, золотистом, оранжевом, коричневом, красном, белом цветовом сочетании

Роспатентом 19.09.2017 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016731823 в отношении всех заявленных товаров. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано следующим.

Доминирующее положение в заявленном обозначении занимают неохранные элементы: изображение бутылки, которое не обладает различительной способностью, поскольку представляет собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством товаров 32 класса МКТУ (см. ГОСТ 10117.2-2001. Бутылки стеклянные для пищевых жидкостей. Типы, параметры и основные размеры), а также словесные элементы «ГРУЗИНСКИЙ ЛИМОНАД», «ГРУША» и изображение

груши, которые не обладают различительной способностью и характеризуют заявленные товары, указывая на их вид, свойства и состав.

При этом указанные заявителем особенности формы бутылки не являются оригинальными и легко узнаваемыми. В этикетке доминирующее положение занимают словесные элементы «ГРУЗИНСКИЙ ЛИМОНАД», «ГРУША» и натуралистическое изображение груши,

В Роспатент 26.12.2017 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель не оспаривает довод экспертизы относительно отсутствия различительной способности заявленной формы бутылки и ряда элементов ее этикетки, однако не согласен с тем, что доминирующее положение в этикетке занимают неохранные элементы, поскольку в силу пространственного и смыслового доминирования именно охраноспособный оригинальный словесный элемент «НАТАХТАРИ» занимает доминирующее положение и выполняет основную индивидуализирующую функцию;

- заявитель отмечает, что возможность регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака предусмотрена в пункте 1.1 статьи 1483 Кодекса, так как заявленное обозначение состоит из элементов, образующих композицию, обладающую различительной способностью;

- заявитель обращает внимание, что существует практика регистрации товарных знаков, выполненных в виде объемного изображения бутылки неохранный формы с этикеткой, обладающей различительной способностью (свидетельства №№ 528144, 528229, 514923, 610984, 594330).

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 19.09.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016731823 в отношении заявленного перечня товаров 32 класса МКТУ (лимонады) с исключением из правовой охраны формы бутылки, изображения груши, всех словесных элементов, кроме «НАТАХТАРИ».

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (30.08.2016) поступления заявки №2016731823 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, способ их производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 1 (4) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

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

Согласно пункту 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые:

- 1) приобрели различительную способность в результате их использования;
- 2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих композицию, обладающую различительной способностью.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: сведения, характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

Согласно пункту 35 Правил, указанные в пункте 34 Правил, элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено объемное обозначение



, выполненное в виде бутылки, предназначенной для напитков. Горловина бутылки заканчивается венчиком и укупорена крышкой, на которой размещены словесный элемент «НАТАХТАРИ», выполненный буквами грузинского алфавита, и словесные элементы «NATAKHTARI», «LEMONADE», выполненные буквами латинского алфавита. На верхней части тулова бутылки размещена этикетка, окантованная сверху и снизу широкой полосой. Фон этикетки выполнен в виде разводов и стилизованных изображений пузырьков. В верхней части этикетки под наклоном расположен словесный элемент «НАТАХТАРИ», выполненный буквами русского алфавита. Над ним и под ним расположены волнистые линии, включающие словесный элемент «НАТАХТАРИ» (на верхней линии), выполненный буквами грузинского алфавита, и словесный элемент «ГРУЗИНСКИЙ ЛИМОНАД» (на нижней линии), выполненный буквами русского алфавита. В нижней части этикетки расположено изображение двух груш (справа) и словесный элемент «ГРУША» (слева), выполненный буквами русского алфавита. Тулово бутылки к низу сужается, образуя углубление, а потом немного расширяется. В нижней части,

в месте углубления, тулово по всему периметру имеет декоративные кольца. Дно бутылки имеет насечки по всему периметру.

Правовая охрана знаку испрашивается в отношении товаров 32 класса МКТУ: «лимонады».

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

Рассматриваемое обозначение представляет собой емкость для хранения и реализации напитков, имеющую горловину, оканчивающуюся венчиком и укупорочной крышкой, покатые плечики, переходящие в тулово, имеющее углубление в нижней части, и дно округлой формы с насечками по всему периметру. Такое выполнение указанных элементов может быть обусловлено функциональным назначением бутылки, в частности, обеспечением возможности комфортного и устойчивого удержания ее в руке, созданием условий для удобного использования, хранения и транспортировки.

Вышеуказанные элементы не придают заявленной бутылке оригинальности, способной выделить ее из ряда других бутылок.

Что касается наличия декоративных колец, расположенных в месте углубления тулова бутылки, то при визуальном восприятии заявленного обозначения этот элемент слабо различим, т.е. не способен придать различительности заявленному обозначению.

В этой связи можно сделать вывод о том, что заявленная форма бутылки сама по себе не обладает набором признаков, необходимых и достаточных для запоминания ее потребителями как обозначения, отличающего товары заявителя от аналогичных товаров иных лиц.

В соответствии с пунктом 34 Правил подобное обозначение относится к не обладающим различительной способностью и является неохранным элементом на основании пункта 1 статьи 14873 Кодекса. Данный довод заявителем не оспаривается.

В заключении по результатам экспертизы экспертизой также было указано, что доминирующее положение в этикетке, расположенной на тулове бутылке занимают словесные элементы «ГРУЗИНСКИЙ ЛИМОНАД», «ГРУША» и изобразительный элемент в виде двух груш.

Вместе с тем, коллегией отмечается следующее.

Этикетка, расположенная на бутылке, имеет существенное значение для индивидуализации товаров заявителя. Все словесные и изобразительные элементы этикетки создают единую графическую композицию, имеющую определенный художественный замысел, и в целом рассматриваемая этикетка обладает различительной способностью.

Словесный элемент «НАТАХТАРИ», расположенный на этикетке (а также словесный элемент «NATAKHTARI», расположенный на крышке бутылки), является средством индивидуализации товаров заявителя, зарегистрированным в качестве

НАТАХТАРИ

товарного знака **NATAKHTARI** по свидетельству №421248 с приоритетом от 08.07.2009, правовая охрана которому предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ «безалкогольные напитки», что свидетельствует о смысловом доминировании элемента «НАТАХТАРИ».

При этом словесный элемент «НАТАХТАРИ» занимает в композиции этикетки доминирующее пространственное положение, что обусловлено контрастно яркой окраской (ярко-синий цвет), выполнением в более крупном, чем другие элементы размере, оригинальным шрифтом.

Другим элементом, занимающим в этикетке значительное место, является композиция из груши и ее половинки. Вместе с тем, указанный изобразительный элемент, по мнению коллегии, не является указанием на состав товара, так как натуральные фрукты не могут входить в состав лимонадов, а способны лишь вызвать ассоциации со вкусом.

Что касается словесных элементов «ГРУЗИНСКИЙ ЛИМОНАД», «ГРУША», то с учетом их семантики указанные слова в отношении заявленных товаров «лимонады» указывают на вид, происхождение и характеристики товаров и являются неохраняемыми элементами на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Данный довод заявителем не оспаривается.

Коллегия отмечает, что размер букв, которыми выполнены указанные выше словесные элементы, позволяют прийти к заключению, что данные слова занимают

незначительную площадь на этикетке и могут быть включены в товарный знак в качестве неохраняемых.

Следует также отметить, что укупорочная крышка, на которой расположены изобразительные элементы в виде двух полос, и слова «NATAKHARI», выполненные буквами латинского и грузинского алфавитов, выполнены в той же графической манере, что и на этикетке. Указанное свидетельствует о том, что и этикетка и укупорочная крышка создают единое композиционное решение и служат целям индивидуализации товаров заявителя.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия приходит к выводу, что заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 26.12.2017, отменить решение Роспатента от 19.09.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016731823.