

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

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, рег. №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 29.07.2019 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем РФ Бескровной Е.А., г. Краснодар (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №207751929, при этом установила следующее.



Заявленное объемное обозначение «
» по заявке №2017751929, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.12.2017, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 18 класса МКТУ «зонты; зонты солнечные».

Роспатентом 12.04.2019 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Как было указано в заключении по результатам экспертизы, заявленное обозначение относится к неохраноспособным обозначениям, поскольку не обладает различительной способностью, представляя собой реалистическое изображение товара (см. Интернет, http://www.lavkaspodarkami.ru/item13527.html?utm_source=YML&utm_medium=cpc&utm_term=l3527&frommarket=https%3A%2F%2Fmarket.yandex.ru%2Fswarch%3Ftext%3Dзонт+c+арбузным+принтом%26clid%3D545&ymclid=368445634631939055400006; <https://krasnoyarsk.rf-54.ru/catalog/dlya-sporta-i-otdyha/turizm/zonty-plyazhnye/zont-plyazhnyy-c-naklonom-arbuz-diametr-180-sm-vysota-200-sm-058a-3747a/>), для маркировки которого заявлено.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявителем не оспаривается, что форма зонта сама по себе не обладает различительной способностью и не претендует на ее самостоятельную правовую охрану;

- однако заявленное обозначение не состоит исключительно из одной формы, а содержит в своем составе оригинальный рисунок в виде среза арбуза;

- указанный рисунок располагается по всей площади купола зонта, визуально доминирует, является оригинальным для такого вида товаров как зонты, акцентирует на себе внимание потребителей в первую очередь, именно этот элемент заявленного обозначения является индивидуализирующим и позволяет отличать товары заявителя от товаров иных производителей;

- приведенные ссылки из сети Интернет не свидетельствуют о том, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью ввиду его использования другими лицами до даты приоритета заявленного обозначения, поскольку отсутствуют сведения о конкретном изготовителе товаров, длительности и интенсивности использования обозначения, предназначенного для их маркировки, об информированности потребителя о принадлежности обозначения конкретному лицу;

- вышеуказанная позиция заявителя основана на имеющих прямое значение для рассмотрения настоящего возражения выводах Суда по интеллектуальным правам по

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

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, согласно пункту 34 Правил относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или 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.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы: общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака; условными обозначениями, применяемыми в науке и технике; общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Согласно приведенному в заявке №2017751929 описанию заявленного обозначения и представленным проекциям, на регистрацию в качестве товарного




знака заявлено объемное обозначение «  », представляющее собой зонт,

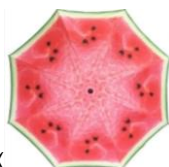
на купол которого нанесен рисунок в виде среза арбуза, выполненный сочетанием красного, черного, зеленого, белого и темно-зеленого цветов, стержень выполнен в сером цвете.

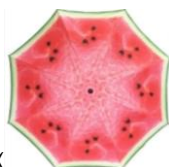
Правовая охрана заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается для товаров 18 класса МКТУ «зонты; зонты солнечные».

Согласно словарно-справочным данным (см. Большая советская энциклопедия в 62 томах, М.: «Терра», 2006, том 18, стр. 115) зонт – это устройство в виде матерчатого купола на длинной ручке, натягивающегося на спицах и раскрывающегося над головой для защиты от дождя или солнца.




Заявленное обозначение, исходя из его общего вида «  » и



представленной проекции «  », включает все конструктивные части зонта, для маркировки которого оно предназначено, а именно купол, спицы, длинную ручку. Все указанные элементы составляют традиционную форму зонта, имеют конкретное функциональное назначение – обеспечивают защиту от неблагоприятных погодных условий. Заявленная форма зонта сама по себе не обладает оригинальностью, позволяющий потребителю выделить товар такой формы среди аналогичных и запомнить его.



Таким образом, заявленный на регистрацию товарный знак «  » по заявке №2017751929 представляет собой реалистическое изображение товара, предназначенное для обозначения этого товара, форма которого не обладает различительной способностью.

Предоставление исключительного права на изделие традиционной (общепринятой) формы одному хозяйствующему субъекту нарушает право на использование идентичной или сходной формы в отношении аналогичных изделий

иных участников торгового оборота в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса. При этом неохраноспособность формы зонта заявителем не оспаривается.

Вместе с тем необходимо учитывать, что пункт 1 статьи 1483 Кодекса содержит императивную норму о недопустимости регистрации в качестве товарного знака обозначения при условии доминирования в нем неохраноспособного элемента.


В данном случае, помимо не обладающей различительной способностью формы товара, заявленное обозначение характеризуется также наличием определенного рисунка, нанесенного на купол зонта. Этот рисунок не является абстрактным цветовым сочетанием, а представляет собой срез арбуза, что понятно любому рядовому потребителю и не требует какого-либо домысливания. Изображение среза арбуза является фантазийным и ассоциируется у потребителей с вкусовыми ощущениями, связанными с этой ягодой, а не с таким видом товара 18 класса МКТУ как зонт.

При этом при выборе зонта внимание потребителей сосредоточено не на его тривиальной форме, а на изображении купола зонта, т.е. в данном случае на изобразительном элементе в виде среза арбуза. Данное изображение располагается на всей поверхности купола зонта, акцентирует на себе внимание в первую очередь и пространственно доминирует в общей композиции заявленного обозначения.

Следует указать, что в заключении по результатам экспертизы приводятся ссылки на Интернет-ресурсы (http://www.lavkaspodarkami.ru/item13527.html?utm_source=YML&utm_medium=cpc&utm_term=l3527&frommarket=https%3A%2F%2Fmarket.yandex.ru%2Fswarch%3Ftext%3Dзонт+c+арбузным+принтом%26clid%3D545&ymclid=368445634631939055400006 [1]; <https://krasnoyarsk.rf-54.ru/catalog/dlya-sporta-i-otdyha/turizm/zonty-plyazhnye/zont-plyazhnyy-c-naklonom-arbuz-diametr-180-sm-vysota-200-sm-058a-3747a> [2]), содержание которых, по мнению экспертизы, свидетельствует о наличии в гражданском обороте товаров в виде зонтов, аналогичных заявленному обозначению.

При обращении к данным источникам информации коллегия установила, что в настоящее время Интернет-страница [1] не существует, что же касается источника




информации [2], то в нем присутствует изображение зонта «», тождественного заявленному обозначению. Вместе с тем какие-либо данные, позволяющие идентифицировать производителя этого товара, время, территорию и объемы его реализации. Какая-либо иная информация, свидетельствующая о том, что изобразительный элемент в виде среза арбуза широко и длительно использовался различными производителями на территории Российской Федерации для идентификации зонтов до даты приоритета заявленного обозначения, в распоряжении коллегии отсутствует.

Единичное же упоминание в сети Интернет зонта, на куполе которого расположен рисунок в виде среза арбуза, аналогичный изображению, присутствующему в заявленном обозначении, не позволяет сделать вывод об отсутствии у этого изображения различительной способности по отношению к такому виду товара как зонты.

Таким образом, изобразительный элемент в виде среза арбуза, входящий в



состав заявленного обозначения «», являясь фантазийными и оригинальным, обладает различительной способностью, хорошо запоминается потребителем, а, следовательно, выполняют индивидуализирующую функцию при восприятии заявленного обозначения в целом. При этом необходимо отметить, что в отличие от традиционной формы зонта указанный изобразительный элемент акцентирует на себе внимание потребителя в первую очередь, в силу чего оснований для вывода о том, что форма зонта занимает доминирующее положение в заявленном обозначении, не имеется.

Все вышеуказанные обстоятельства позволяют признать доводы поступившего возражения убедительными в части возможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 18 класса МКТУ «зонты; зонты солнечные», при этом с исключением из правовой охраны

товарного знака не занимающей доминирующего положения формы зонта, что предусматривается требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Необходимо констатировать, что все вышеизложенные выводы согласуются с позицией Суда по интеллектуальным правам, изложенной во вступившем в силу решении по делу №СИП-343/2019 от 22.07.2019, касающегося принадлежащего



заявителю обозначения « » по заявке №2017751930.

Как было установлено Судом по интеллектуальным правам в упомянутом решении от 22.07.2019 и в дальнейшем поддержано постановлением от 29.11.2019, изображение в виде среза киви, расположенного на куполе зонта, ассоциируется у потребителя не как абстрактным цветовым сочетанием, а с определенным фруктом, является оригинальным и фантазийным для такого вида товара 18 класса МКТУ, пространственно доминирует по отношению к неохраноспособной форме товара, следовательно, способно выполнять индивидуализирующую функцию в составе товарного знака.

При этом суд отмечает, что ссылки на информацию в сети Интернет (https://shop.mssabiysk.net/index.php?route=:product/product&product_id=249427; <http://smart-helen.ru/shop/5835/desc/zont-frukty-kivi-48sm-prozr-matov-52469>, <https://aliexpressblog.ru/chto-kupit-na-ali/2016/10/07/sochnye-zontiki-dlya-plaksivoy-oseni.html>, <https://www.zonts.ru/qiwi/>) ни по отдельности, ни в совокупности не могут в достаточной степени свидетельствовать о том, что размещение на куполе зонта среза киви настолько известно среднему российскому потребителю, что исключает его оригинальность и фантазийность. Суд по интеллектуальным правам отмечает, что в силу отсутствия каких-либо достоверных доказательств по делу, нет оснований для вывода о том, что изобразительный элемент в виде среза киви утратил различительную способность в результате широкого и длительного использования разными производителями.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 29.07.2019, отменить решение Роспатента от 12.04.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017751929.