

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

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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, рассмотрела возражение, поступившее 30.09.2019, поданное ООО «93 регион», г. Краснодар (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018712050 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2018712050 было подано 28.03.2018 на государственную регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 17, 21 и услуг 35, 40 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой



объемное обозначение в виде банки оригинальной формы, а именно, в виде фигуры медведя в сидячем положении.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 31.05.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака, основанием для которого явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено следующее.

Для части товаров 21 класса МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса как реалистическое изображение товара (емкости в виде банки), заявленного на регистрацию этого товара.

Кроме того, форма этого товара (емкости в виде банки) обусловлена исключительно функциональным назначением (тара, емкость для хранения и реализации жидких и/или сыпучих продуктов), следовательно, для части товаров 17 класса МКТУ заявленное обозначение не обладает различительной способностью и является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении всех услуг 35 класса МКТУ и части заявленных услуг 40 класса МКТУ заявленное обозначение признано не обладающим различительной способностью, поскольку может характеризовать их, указывая на назначение, в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении иных услуг 40 класса МКТУ заявленное обозначение будет вводить потребителя в заблуждение относительно оказываемых услуг, в связи с чем не может быть зарегистрировано на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Поскольку по своему функциональному назначению сосуды предназначены для сыпучих и текучих сред, регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 17 класса МКТУ с иными свойствами, а также в отношении товаров 21 класса МКТУ, не являющихся банками, не может быть произведена на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку будет вводить потребителя в заблуждение относительно вида и свойств товаров.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 30.09.2019 поступило возражение, в котором заявитель, соглашаясь с выводом экспертизы о том, что для части товаров заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, просит рассматривать возражение в отношении скорректированного перечня товаров:

17 класса - материалы упаковочные [прокладочные, набивочные] резиновые или пластмассовые; материалы уплотняющие герметические для соединений; уплотнения резиновые для банок.

21 класса - банки для печенья / коробки для печенья; баночки для создания свечи; безделушки китайские из фарфора; бутылки; вазы; вазы для обеденного стола; вазы для фруктов; ведра для льда; емкости бытовые или кухонные; емкости кухонные; емкости стеклянные [бутылки для кислот]; емкости термоизоляционные; емкости термоизоляционные для напитков; емкости термоизоляционные для пищевых продуктов; емкости шаровидные стеклянные [сосуды]; изделия из фарфора, керамики, фаянса, терракота или стекла художественные; колбы стеклянные [сосуды]; кружки пивные; кружки пивные с крышкой; кувшины; посуда для тепловой обработки пищи; посуда из окрашенного стекла; посуда столовая, за исключением ножей, вилок и ложек; посуда хрустальная [стеклянная]; сосуды для питья; сосуды для приготовления льда и напитков со льдом металлические; сосуды охлаждающие; стаканы [емкости]; стаканы для напитков; утварь бытовая; утварь кухонная; утварь кухонная для приготовления пищи неэлектрическая; ящики стеклянные.

По мнению заявителя, в отношении заявленных услуг 35, 40 классов МКТУ объемное обозначение будет являться фантазийным, семантически нейтральным.

Заявитель полагает, что заявленная форма товара не является традиционной и безальтернативной для изделий данного вида.

Кроме наличия функционального назначения в качестве сосуда для хранения, переноски изделий и потребления пищи, заявленное обозначение имеет оригинальную внешнюю форму в виде стилизованного изображения мишки. Данная внешняя форма дает возможность использовать этот сосуд как предмет декорирования помещений, за счет чего теряется его функциональное назначение и приобретается новое.

Традиционные банки отличаются простотой в изготовлении, ввиду чего используются различными производителями, а заявленная оригинальная форма товара является дорогостоящей в изготовлении, и, ввиду своей оригинальности, на полках магазинов будет отличаться от товаров других производителей.

На основании изложенного заявитель просит зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении уточненного перечня товаров и услуг.

На заседании коллегии, которое состоялось 20.11.2019 в режиме видеоконференции, заявитель просил исключить из заявленного перечня товаров и услуг все товары 17 и услуги 40 классов МКТУ, а также ограничить перечень услуг 35 класса МКТУ только услугами, связанными с продвижением товаров.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (28.03.2018) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 4 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.

В соответствии с пунктом 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров.

В соответствии с пунктом 3(1) 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.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что 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.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Как указано выше, в качестве товарного знака заявлено объемное обозначение



, представляющее собой прозрачный сосуд (банку) в виде фигуры медведя в сидячем положении. Верхняя часть банки выполнена с широким отверстием и резьбой на горловине.

Кроме указанного общего вида объемного обозначения, в материалах заявки присутствуют виды сзади, сбоку и сверху:



Оценивая различительную способность заявленного обозначения, коллегия отмечает оригинальность формы банки, обусловленную наличием таких элементов как нос, глаза, ушки и лапы, т.е. наличием конструктивных элементов, придающих банке форму медведя, которая носит запоминающийся характер, влияющий на

общие внешние очертания формы банки в трехмерном пространственном восприятии.

Вместе с тем, вышеуказанные конструктивные особенности не меняют впечатления от данного товара в качестве банки для жидких и сыпучих продуктов.

Присутствие в верхней части банки широкого отверстия и горловины с резьбой свидетельствует о том, что эта часть банки предназначена для крышки, что подтверждается фотографиями банки с крышкой (вид сбоку)



которые присутствуют в материалах заявки.

С учетом вышеизложенного особенности выполнения данного изделия носят художественный (дизайнерский) характер при сохранении общего вида товара как сосуда (банки) для жидких и сыпучих продуктов.

Соответственно, на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса заявленное обозначение не может быть зарегистрировано для товаров 21 класса МКТУ, которые являются банками (емкостями):

банки для печенья; емкости бытовые или кухонные; емкости кухонные; емкости стеклянные [бутыли для кислот]; емкости термоизоляционные; емкости термоизоляционные для напитков; емкости термоизоляционные для пищевых продуктов; емкости шаровидные стеклянные [сосуды]; изделия из стекла художественные; колбы стеклянные [сосуды]; посуда для тепловой обработки пищи; посуда из окрашенного стекла; посуда хрустальная [стеклянная]; сосуды для питья; сосуды охлаждающие; утварь бытовая; утварь кухонная.

Для другой части товаров 21 класса МКТУ, которые не могут являться банками (коробки для печенья; баночки для создания свечи; безделушки китайские из фарфора; бутылки; вазы; вазы для обеденного стола; вазы для фруктов; ведра для льда; изделия из фарфора, керамики, фаянса, терракота художественные; кружки

пивные; кружки пивные с крышкой; кувшины; сосуды для приготовления льда и напитков со льдом металлические; стаканы [емкости]; стаканы для напитков; утварь кухонная для приготовления пищи неэлектрическая; ящики стеклянные), заявленное обозначение будет являться ложным относительно вида товара на основании пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Что касается услуг 35 класса МКТУ, то, учитывая просьбу заявителя об ограничении этих услуг только услугами, связанными с продвижением товаров, коллегия полагает возможным предоставить охрану заявленному обозначению в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ:

демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продажа розничная произведений искусства художественными галереями; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; распространение образцов; торговля оптовая фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; торговля розничная фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; услуги по составлению перечня подарков.

В отношении вышеуказанных услуг 35 класса МКТУ заявленное обозначение не будет восприниматься потребителем как описательное или вводящее в заблуждение, ввиду очевидной неправдоподобности, что свидетельствует о фантазийном характере этого обозначения, лишь ассоциативно связанном с товарами 21 класса МКТУ (банками).

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

**удовлетворить возражение, поступившее 30.09.2019, отменить решение Роспатента от 31.05.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2018712050.**