


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 26.04.2018 возражение, поданное компанией СЕДК Интернэшнл СП. з о. о., Польша (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016716878, при этом установила следующее.



Заявленное объемное обозначение «  » по заявке №2016716878, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.05.2016, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 27.12.2017 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 не обладает различительной способностью, т.к. представляет собой бутылку, форма которой занимает доминирующее положение и обусловлена исключительно функциональным назначением.

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

- заявленное объемное обозначение включает в свой состав различные индивидуализирующие элементы, не имеющие функционального назначения;



- заявителю уже принадлежит исключительное право на обозначение «» по свидетельству №149518 с приоритетом от 15.01.1997;

- заявитель обновил дизайн принадлежащего ему обозначения, добавив еще больше индивидуализирующих элементов – изображение животного и травинки на бутылке, образующих комбинацию, обладающую различительной способностью и индивидуализирующей функцией;

- заявленное изображение бутылки зарегистрировано во многих странах в качестве товарного знака (в Евросоюзе №015289549; в Польше №292290, №297876, №297877, в Германии №302016032213).

В этой связи заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2016716878 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

Кроме того, следует указать, что на заседании коллегии по рассмотрению поступившего возражения, заявитель указал, что не возражает против исключения из правовой охраны товарного знака буквенных и цифровых элементов, а также формы бутылки.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными в части.

С учетом даты (16.05.2016) поступления заявки №2016716878 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

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 №2016716878 описанию заявленного обозначения, а также имеющимся в деле проекциям, заявленное объемное обозначение в виде бутылки характеризуется круглым доньшком, вытянутым корпусом с симметрично вогнутыми боковыми стенками, покатыми плечиками и вытянутой горловиной с венчиком и крышкой зеленого цвета с золотым контуром. На доньшке бутылки согласно представленным проекциям расположены насечки, буквенно-цифровые элементы. На боковой поверхности бутылки размещен ряд эмбоссированных (выдавленных) травинок, на плечике бутылки - стилизованное изображение зубра, а внутри бутылки помещено изображение травинки зеленого цвета, которую также видно на проекции бутылки «вид снизу».

Анализ заявленного обозначения показал, что оно представляет собой бутылку для розлива алкогольных напитков. Вытянутая форма боковых стенок бутылки позволяет потребителю более комфортно и устойчиво держать ее в руке, а узкое горлышко предотвращает возможность быстрого переливания ее содержимого. В этой связи указанная форма бутылки имеет конкретное функциональное назначение – обеспечивает удобство ее использования. Заявленная форма бутылки сама по себе не обладает оригинальностью,

позволяющий потребителю выделить товар такой формы среди аналогичных и запомнить его.


Наличие у бутылки вытянутой формы, круглого доньшка, покатых плечиков, вогнутых боковых стенок не придает ей различительную способность в силу того, что часто используется различными производителями. Так, например, иллюстрацией наличия использования вышеуказанных элементов в бутылках являются патенты на промышленные образцы №85986, №90915, №87506, №85148. Также следует указать примеры объемных товарных знаков, представляющих собой бутылки традиционной формы, в которых форма самих бутылок исключена из правовой охраны: №531041, №516090, №527928.

Неохраноспособность формы бутылки в составе заявленного обозначения заявителем не оспаривается.

Вместе с тем заявленное на регистрацию обозначение характеризуется не только наличием вышеуказанной формы, но и содержит в своем составе изобразительные элементы в виде нарисованных и выдавленных на поверхности бутылки травинки, изображения животного. Также бутылка выполнена в оригинальном цветовом исполнении. Все упомянутые элементы являются фантазийными и оригинальными, обладают различительной способностью, хорошо запоминаются, следовательно, выполняют индивидуализирующую функцию при восприятии заявленного обозначения. При этом необходимо отметить, что в отличие от традиционной формы бутылки указанные изобразительные элементы акцентируют на себе внимание потребителя в первую очередь, в силу чего оснований для вывода о том, что форма бутылки занимает доминирующее положение в заявленном обозначении, не имеется.

Кроме того, следует констатировать, что изображение бутылки с травинкой



«» уже зарегистрировано в качестве товарного знака по свидетельству №149518 на имя заявителя.

Относительно расположенных на доньшке бутылки буквенно-цифровых элементов, несущих информацию о товаре, то они не обладают различительной способностью на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса и подлежат исключению из правовой охраны товарного знака, что заявителем также не оспаривается.

Таким образом, при указанных обстоятельствах у коллегии есть основания для вывода о неохраноспособности в составе заявленного обозначения формы бутылки и буквенно-цифровых элементов на основании требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса, которые, вместе с тем, не занимают доминирующего положения и могут быть исключены из правовой охраны товарного знака.

Изложенные обстоятельства в совокупности позволяют признать доводы поступившего возражения убедительными в части возможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 26.04.2018, отменить решение Роспатента от 27.12.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016716878.