

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 29.12.2016 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное CASA DEL DOLCE S.r.l., Италия (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1245440, при этом установлено следующее.

Регистрация знака с конвенционным приоритетом от 05.09.2014 произведена Международным Бюро ВОИС 08.10.2014 за №1245440 на имя заявителя. Правовая охрана на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1245440 представляет собой объемное



обозначение емкости.

Роспатентом 04.10.2016 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1245440. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знаку может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации с исключением из самостоятельной

правовой охраны формы упаковки в отношении товаров 30 класса МКТУ на основании пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленный объемный знак представляет собой форму упаковки товаров 30 класса МКТУ, а именно бутылку с узким горлом и крышкой, и не может служить средством индивидуализации для данных товаров, поскольку такая форма не является оригинальной и не обладает различительной способностью, а обусловлена функциональными свойствами (предназначена для хранения жидких продуктов, является удобной для их употребления) и, следовательно, является неохраноспособной.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило возражение 29.12.2016, в котором заявитель выразил свое несогласие с принятым решением Роспатента, аргументируя его следующими доводами:

- заявитель ограничил перечень товаров, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации следующими позициями: «confiseries sous forme liquide ou contenant des liquides pour l'alimentation humaine; boissons à base de chocolat, cacao et café; glaces comestibles et crèmes glacées; miels; mélasse; sirop de sucre roux; sirops de chocolat; sirops pour nappages; sirop d'amidon à usage culinaire; sirop d'érable; sirops de table; moutarde; vinaigre; sauces [condiments]/ кондитерские изделия в жидкой форме или содержащие жидкости для потребления человеком; напитки на основе шоколада, какао и кофе; лед пищевой и мороженое; мед; патока; кукурузный сироп; шоколадный сироп; сиропы-топпинги; крахмальный сироп для кулинарных целей; кленовый сироп; столовый сироп; горчица; уксус; соусы [приправы]»;

- положения пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса не могут быть применены к заявленному обозначению, представляющему собой форму товара, что уже позволяет сделать вывод о незаконности и необоснованности оспариваемого решения экспертизы. Основания для отказа в регистрации при отсутствии различительной способности заявленного обозначения, представляющего собой форму товара, предусмотрены пунктом 1 (4) статьи 1483 Кодекса;

- вместе с тем, заявитель отмечает, что внешняя форма заявленной бутылки является оригинальной, не обусловленной функциональным назначением;

- заявитель не располагает сведениями о том, что выполнение тулова емкости в виде вертикально установленных друг на друга шарообразных сфер разного размера является оптимальным с точки зрения экспертизы для хранения и удобства употребления жидких продуктов без необходимых ссылок на какой-либо источник информации. Представляется очевидным, что более простая геометрия тулова емкости способна решать задачу, как минимум хранения, с меньшими затратами, поскольку для обеспечения функций бутылки проще и дешевле было бы выполнить тулово без таких декоративных элементов;

- три наложенные друг на друга шарообразные сферы, которые составляют тулово емкости и напоминают по форме снеговика, являются теми оригинальными индивидуализирующими ясно различимыми для потребителя признаками, которые обуславливают восприятие заявленного объемного обозначения именно в качестве средства индивидуализации заявителя;

- заявитель на протяжении многих лет активно использует данную форму упаковки для кондитерских изделий в форме жидкости. Согласно исторической справке, оригинальная форма упаковки в виде трех шарообразных сфер разного размера, размещенных друг над другом, появилась на рынке в 1970 году;

- на российском рынке продукция CASA DEL DOLCE S.p.A., представляющая собой жидкое кондитерское изделие (конфету), упакованная в заявленное обозначение, реализуется более десяти лет и согласно данным сети Интернет ежегодно занимает первые строчки в «хит-парадах» продаж;

- заявленная бутылка ассоциируется именно с CASA DEL DOLCE S.p.A., поскольку иных производителей, использующих в качестве упаковки обозначение, тождественное или, хотя бы, сходное с заявленным обозначением, в отношении однородной продукции, нет.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 04.10.2016 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1245440 в отношении уточненного перечня товаров

(указанного выше) с предоставлением самостоятельной правовой охраны форме бутылки.

В подтверждение изложенных доводов заявитель представил распечатки из сети Интернет, содержащие сведения о заявителе и выпускаемой продукции.

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

С учетом даты (05.09.2014) конвенционного приоритета правовая база для оценки охраноспособности знака по международной регистрации №1245440 включает в себя вышеупомянутый Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно положениям пункта 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением.

Анализ международной регистрации №1245440 на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.



Знак по международной регистрации №1245440 является объемным, представляет собой очертание бутылки в виде трех шарообразных поверхностей с горлышком и крышкой в форме соски.

Согласно доводам, изложенным в заключении по результатам экспертизы, заявленная форма бутылки не является оригинальной и не обладает различительной способностью, а обусловлена функциональными свойствами (предназначена для хранения жидких продуктов, является удобной для их употребления).

Заявленное объемное обозначение представляет собой форму упаковки, предназначенной для товаров 30 класса МКТУ: «confiseries sous forme liquide ou contenant des liquides pour l'alimentation humaine; boissons à base de chocolat, cacao et café; glaces comestibles et crèmes glacées; miels; mélasse; sirop de sucre roux; sirops de chocolat; sirops pour nappages; sirop d'amidon à usage culinaire; sirop d'érable; sirops de table; moutarde; vinaigre; sauces [condiments]/ кондитерские изделия в жидкой форме или содержащие жидкости для потребления человеком; напитки на основе шоколада, какао и кофе; лед пищевой и мороженое; мед; патока; кукурузный сироп; шоколадный сироп; сиропы-топпинги; крахмальный сироп для кулинарных целей; кленовый сироп; столовый сироп; горчица; уксус; соусы [приправы]», которые представляют собой изделия в жидком виде.

При оценке объемных обозначений на предмет их различительной способности основным является вопрос о том, в результате чего возникла форма бутылки - обусловлена ли она только функциональным назначением или является следствием оригинального исполнения, придающего обозначению индивидуализирующую способность.

В отношении указанных выше товаров 30 класса МКТУ заявленное обозначение имеет ряд особенностей, а именно туловище емкости выполнено из трех вертикально расположенных шарообразных сфер разного диаметра, горловина бутылки выполнена удлиненной в форме соски, защищенной крышкой, имеющей

форму усеченного конуса, которые позволяют отличить заявленную форму бутылки от традиционных форм бутылок, имеющих цилиндрическую форму (которая обеспечивает оптимальные условия хранения) и узкое горло (обеспечивающее удобный способ их закупоривания).

Указанные особенности придают объемному обозначению по международной регистрации №1245440 оригинальность и различительность и обеспечивают узнавание товара заявителя, упакованного в такую бутылку, а также способствуют отличию продукции заявителя от аналогичной продукции иных производителей.

Коллегией также принята во внимание информация о заявителе и выпускаемых им товарах, представленная в сети Интернет, в том числе на сайтах компании CASA DEL DOLCE S.r.l. (<http://casadeldolce.it/products/>, <http://www.trincetto.it/>) [1]. Согласно этой информации продукция заявителя, представляющая собой жидкое кондитерское изделие (конфету), реализуется на российском рынке более 10 лет, что способствует ее узнаваемости российским потребителем.

Таким образом, объемное обозначение по международной регистрации №1245440 имеет оригинальную нестандартную и запоминающуюся форму, в связи с чем оно обладает различительной способностью, способно осуществлять основную функцию товарного знака – индивидуализировать товары производителя, что не позволяет отнести его к обозначениям, указанным в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 29.12.2016, отменить решение Роспатента от 04.10.2016 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1245440 в отношении товаров 30 класса МКТУ.