

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 17.10.2018, поданное Бескровной Еленой Анатольевной, г. Краснодар (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017751930, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2017751930, поданной 07.12.2017, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров «*зонты, зонты солнечные*» 18 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Согласно материалам заявки № 2017751930 в качестве товарного знака заявлено объемное обозначение, представляющее собой зонт, на купол которого нанесен рисунок в виде среза киви, выполненный сочетанием черного, зеленого, светло-зеленого и коричневого цветов, стержень выполнен в сером цвете.



Заявленное обозначение представлено
в двух видах: в общем виде и в виде сверху.



Роспатентом 09.10.2018 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, заявленное обозначение представляет собой реалистическое изображение товара, заявленное на регистрацию в качестве товарного знака для обозначения этого товара, следовательно, заявленное обозначение не обладает различительной способностью, не соответствует пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

В заключении экспертизы также указано, что данная форма зонта является вариантом обычной формы для товаров такого вида, а именно, зонтов, не отличается существенно от простых, общепринятых форм этого товара или от ожидаемых потребителем форм, что подтверждается использованием подобных форм зонта различными производителями (см. Интернет: https://shop.nissa-biysk.net/index.php?route=product/product&product_id=249427, <http://smart-helen.ru/shop/5835/desc/zont-frukty-kivi-48sm-prozr-matov-52469>, <https://www.zonts.ru/qiwi/>).

В поступившем 17.10.2018 возражении заявитель не согласился с решением Роспатента, отметив следующее:

- сама по себе форма зонта не обладает оригинальностью, что позволяет исключить форму зонта из правовой охраны;

- «форма» означает наружный вид, очертания предмета; цвет и цветовое сочетание не могут характеризовать форму;

- изобразительный элемент заявленного обозначения невозможно отнести к понятию «форма зонта»;

- в заключении отсутствуют обоснования того, что изобразительный элемент заявленного обозначения не обладает различительной способностью, следовательно, изобразительный элемент может выполнять индивидуализирующую функцию товарного знака;

- в заявленном объемном обозначении форма товара не доминирует над изобразительным элементом: изобразительный элемент занимает всю площадь купола зонта;

- заявленное обозначение обладает оригинальным изобразительным элементом в виде среза киви – изображения, которое, с одной стороны, легко узнаваемо потребителем (за счет знакомого зрительного образа киви), с другой стороны, данное изображение явно прямо не ассоциируется с такими товарами как зонты, что, в свою очередь, позволяет утверждать, что данный изобразительный элемент является оригинальным, запоминающимся для потребителя, значит, потребитель при зрительном (визуальном) восприятии будет обращать внимание именно на оригинальный изобразительный элемент, а не на форму зонта;

- заявитель полагает возможной регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака, с исключением из правовой охраны формы зонта;

- изобразительный элемент заявленного обозначения в первую очередь акцентирует на себе внимание, доминирует в общей композиции заявленного обозначения, позволяет индивидуализировать товары, отличать их от товаров иных производителей, что в целом позволяет сделать однозначный вывод о возможности регистрации заявленного объемного обозначения в качестве товарного знака;

- оригинальность изобразительного элемента придает обозначению в целом отличительные черты, которые являются необходимыми и достаточными для того, чтобы потребитель смог их запомнить и воспроизвести, и, следовательно, индивидуализировать товар по отношению к конкретному производителю;




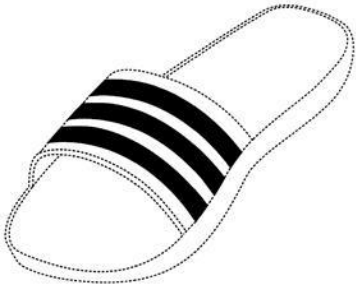
- заявленное обозначение не состоит исключительно из формы товара (которая подлежит исключению из правовой охраны), заявленное обозначение содержит

изобразительный элемент, который явным образом является охраноспособным, обладающим различительной способностью, причем оригинальность изобразительного элемента, пространственное доминирование изобразительного элемента при восприятии его потребителем, позволяют однозначно утверждать, что изобразительный элемент явно доминирует над формой товара;

- в соответствии с позицией Суда по интеллектуальным правам, нормы права должны применяться и толковаться единообразно, одинаковые, схожие фактические обстоятельства должны оцениваться одинаково (в частности, см. решение Суда по интеллектуальным правам от 11.08.2017 по делу № СИП-282/2017);

- заявитель приводит информацию о зарегистрированных объемных товарных



знаках «  », «  », «  » и «  », имеющих традиционную форму, но отличающихся оригинальным цветовым решением, при этом форма включена в состав товарного знака в качестве неохраняемого элемента: свидетельства №№ 522540, 605444, 648428 и 430200.

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 09.10.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2017751930 в отношении всех заявленных товаров 18 класса МКТУ «*зонты; зонты солнечные*».

К возражению приложены следующие материалы:

(1) копия решения об отказе в регистрации товарного знака по заявке № 2017751930.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (07.12.2017) поступления заявки № 2017751930 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 пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Согласно пункту 32 Правил к объемным обозначениям относятся трехмерные объекты, фигуры и комбинации линий и фигур в пространственном расположении, которые могут представлять собой форму товара или его части, форму упаковки товара, форму, не связанную с товаром.

Согласно пункту 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.


Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

Анализ материалов заявки № 2017751930 показал следующее.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака объемное обозначение представляет собой зонт.

Согласно, словарно-справочным источникам «зонт» – приспособление в виде складывающегося укрепленного на оси каркаса, обтянутого тканью; служит для защиты от дождя и солнца (Терминологический словарь одежды, Орленко Л.В., 1996). Также в указанном источнике содержится информация о том, что «для изготовления зонтов использовали самый разнообразный материал: полотно, пропитанное воском, непромокаемый шелк или лакированную бумагу. Остовом зонта были 10 ребер длиной около 80 см. Ручка делалась из слоновой кости, ясеня или дуба. Форма и украшение зонта часто менялись в соответствии с модой. Зонты украшались кружевом и бахромой, бусами, перьями, вышивкой и набивным рисунком. Ручки украшались инкрустацией, резьбой и позолотой. Во Франции родилась изогнутая ручка зонта. Цвет зонта тоже менялся в соответствии с модой: если в конце 18 века предпочитали желтую, зеленую или розовую тафту, то позднее преобладали красные, синие, ярко-зеленые тона. И только в начале 19 века появились темные зонты: зеленый, черный, коричневый. Лишь в 18 веке зонт стал защитой от дождя».



Заявленное обозначение, представленное в двух видах (), очевидно, представляет собой зонт, что указано, в том числе при подаче заявки № 2017751930.

Таким образом, заявителем испрашивается правовая охрана обозначению, представляющему собой реалистическое изображение товара, для обозначения этого товара (а именно, товаров: «зонты, зонты солнечные»). Такие обозначения не в состоянии выполнять отличительную функцию, в связи с чем относятся к не обладающим различительной способностью.

Для оценки того, имеет ли представленный зонт форму, которая определяется исключительно или главным образом свойством, назначением товара либо его

видом, коллегией были проанализированы источники, касающиеся особенностей и видов товаров «зонты, зонты солнечные».

Анализ источников сети Интернет показал, что по своему внешнему виду зонты делятся на складные и зонты-трости. При этом купол, хотя и может иметь разные формы, но в целом общий вид зонта представлен в виде стержня со спицами, на которые натянут купол из ткани.

Все эти конструктивные элементы имеются в заявленном обозначении. Их наличие не может свидетельствовать о его различительной способности.

Изложенное приводит к выводу о том, что форма изделия в целом, представленная в виде зонта, определяется свойствами и назначением товара.

Реалистическое представление товара не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку предоставление исключительного права на товар общепринятой формы одному лицу нарушает право на использование такой формы в отношении подобных товаров иным участникам гражданского оборота.

Следует отметить, что заявителем не оспаривается традиционность формы заявленного обозначения. Заявитель полагает, что характер выполнения купола зонта позволяет сделать вывод о соответствии заявленного обозначения пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем выполнение купола заявленного зонта в виде среза киви является цветовым решением заявленного обозначения.

Согласно Толковому словарю С.И. Ожегова, цвет – это один из видов красочного радужного свечения от красного до фиолетового, а также их сочетаний или оттенков (см. <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/279022>).

Существо цвета раскрытое, например, в научно-техническом энциклопедическом словаре (<https://dic.academic.ru/dic.nsf/ntes/5387/ЦВЕТ>), сводится к следующему: «цвет – ощущение, воспринимаемое мозгом, когда свет определенной яркости и конкретной длины волны попадает на сетчатку глаза. Обычный дневной свет (белый свет) состоит из спектра цветов, каждому из которых свойственна собственная длина волны. Диапазон этих значений можно приблизительно разделить по убыванию длины волны на семь полос – красную,

оранжевую, желтую, зеленую, голубую, синюю и фиолетовую. Чистые спектральные краски носят название цветов, промежуточные называют оттенками. Цвета, встречающиеся в природе, представляют собою смесь световых волн разной длины. Их можно воспроизводить, подобрав подходящую длину волны и смешав ее с белым светом соответствующей яркости. Цвет, полученный с примесью белого, называют «ненасыщенным». Насыщенность – это показатель того, насколько данный цвет удален от белого и приближен к чистому спектральному. Другим параметром цвета является яркость. Любой цвет можно получить путем смешения трех основных цветов: красного, зеленого и синего. Красный с зеленым дают желтый цвет, красный и синий – пурпурный, синий с зеленым – лазурный. Воспроизведение цветов при помощи красок – это более сложная задача. Пигменты и красители создают разные цвета за счет того, что поглощают волны определенной длины и отражают все остальные. Основными цветами, которые используются в печатных красках, являются фуксин (поглощает зеленые лучи), лазурь (поглощает красные лучи) и желтый (поглощает синие лучи)».

Таким образом, цвет является характеристикой (свойством) обозначения, предназначенного для индивидуализации товаров.

Иными словами, цвет предназначен для использования в товарных знаках неограниченного круга лиц, то есть сам по себе не способен выполнять отличительную функцию, присущую товарному знаку.

С учетом изложенного довод заявителя о том, что в заявленном обозначении цветовое решение является исключительно особенностью товаров заявителя и свидетельствует о наличии различительной способности у заявленного обозначения, является неубедительным, поскольку цветовое решение зонта не меняет впечатление от представленного зонта как от зонта (то есть товара 18 класса МКТУ).

При этом материалами возражения не доказано, что потребители на дату приоритета заявленного обозначения идентифицировали зонты с цветовым решением купола в виде среза киви исключительно с заявителем.

Заявитель в своем возражении испрашивает правовую охрану заявленного обозначения с указанием формы обозначения в качестве неохраняемого элемента.

Коллегия отмечает, что заявленное обозначение не содержит элементов, позволяющих потребителю идентифицировать товары заявителя. Цветовое решение не может признано индивидуализирующим элементом товарного знака. При этом имеющееся цветовое сочетание не является уникальным для заявленных товаров, что отражено, в частности, в заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения. В сети Интернет (ссылки приведены в заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения) предлагаются к продаже зонты, купола которых имеют зеленое, светло-зеленое, серо-коричнево-черное цветовое сочетание:



На основании вышеизложенного, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака по причине его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Что касается приведенных заявителем примеров регистраций товарных знаков, то они не меняют выводов коллегии. Примеры, указанные в возражении, не относятся к рассматриваемому случаю, в котором правовая охрана испрашивается для обозначения в виде самого товара.

Возможность регистрации обозначений, изначально не обладающих различительной способностью, допускается положениями пункта 1 статьи 1483 Кодекса, в соответствии с которыми заявитель может доказать, что обозначение приобрело различительную способность в результате его использования заявителем. Однако, таких материалов заявителем представлено не было.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.10.2018, оставить в силе решение Роспатента от 09.10.2018.