

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

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, рассмотрела поступившее 08.06.2018 возражение ООО «Перони», Москва (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2015731365, при этом установила следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2015731365 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 30.09.2015 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 29, 30 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, заявленное обозначение



представляет собой объемный товарный знак, который состоит из изображения банки цилиндрической формы с закругленными краями, на крышке банки, а также на видимой стороне банки расположена этикетка оригинальной формы. Часть этикетки, находящаяся на крышке, представляет собой круг, в верхней части которого расположена геометрическая фигура с размещенным на ней узорчатым кругом с буквой «Р» в центре и словесным элементом «PERONI», под которыми расположены неохраняемые слова «Honey» и «МЕД-СУФЛЕ». В нижней части обозначения расположен неохраняемый элемент «100% НАТУРАЛЬНЫЙ ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА».

Роспатентом 31.01.2018 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака на основании его несоответствия требованиям пунктов 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что доминирующее положение в знаке занимает форма упаковки (банка), которая является неохраноспособной, поскольку не обладает различительной способностью, так как представляет собой трехмерный объект, форма которого обусловлена исключительно его функциональным назначением (емкость для хранения жидких и сыпучих продуктов), и, кроме того, используется различными производителями. Словесные элементы «Honey» (в переводе с английского языка означает «мед») и «МЕД-СУФЛЕ» характеризуют товар и связанные с ним услуги. Что касается заявленного товара 29 класса МКТУ (варенье), то в отношении этого товара указанные словесные элементы способны ввести потребителя в заблуждение относительно вида товара. Также в заключении указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ со словесным товарным знаком «Peroni» по свидетельству №339764 [1], зарегистрированным на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель согласен с мнением экспертизы относительно того, что заявленное обозначение в отношении услуг 35 класса МКТУ не соответствует положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса;

- в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров. Согласно же пункту 2.6 Руководства по экспертизе товарных знаков в федеральной службе по интеллектуальной собственности упомянутое выше положение Кодекса

не следует применять к обозначениям, представляющим собой форму товара в сочетании с другими элементами (словесными или изобразительными), обладающими различительной способностью, поскольку обозначение в целом уже не будет состоять исключительно из формы;

- заявитель не согласен с выводом экспертизы, что «данная форма упаковки используется различными производителями для товаров и услуг, однородных заявленным ([http:// vkusnoleto.ru/](http://vkusnoleto.ru/), <http://hellohoney.ru/> и др)». Исследование указанных ссылок не позволяет однозначно сказать, что данная форма упаковки определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров, а также не говорит о том, что только заявленная форма упаковки применяется для данной категории товаров. Кроме того, анализ указанных страниц сети Интернет не позволяет установить длительность и интенсивность использования такой формы товаров в отношении определенной категории товаров;

- в состав заявленного обозначения входит словесный элемент «мед-суфле», который является эквивалентом продукта под названием «крем-мед», технология получения которого подразумевает пастеризацию мёда, т.е. его «варку», следовательно, данный продукт является неким аналогом варенья, сваренным из мёда, а не привычных для данного продукта ягод и фруктов. Поскольку действующий классификатор не содержит позиций «мед-суфле», «крем-мед» и других их эквивалентов, заявитель считает, что наиболее однородным продуктом будет являться варенье, что исключает вероятность введения потребителя в заблуждение относительно вида изготавливаемого товара.

На основании изложенного в возражении заявитель выразил просьбу о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 29 и 30 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными частично

С учетом даты (30.09.2015) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в

качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 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: характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение; 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.

В ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса (пункт 34 Правил). К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, характеризующие товар, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

В соответствии с пунктом 35 Правил указанные в пункте 34 настоящих Правил элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 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 или 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.



Заявленное обозначение является комбинированным товарным знаком, который состоит из трехмерного изображения банки с крышкой, на которой расположена этикетка, включающая изображение буквы «Р», фантазийный словесный элемент «PERONI» и неохраняемые словесные элементы «Honey» и «МЕД-СУФЛЕ».

Государственная регистрация согласно возражению испрашивается для товаров 29 класса МКТУ – варенье и товаров 30 класса МКТУ – мед.

Как было указано экспертизой, заявленное обозначение не обладает различительной способностью, поскольку представляет собой объемное изображение банки, форма которой обусловлена исключительно или главным образом ее функциональным назначением.

Коллегия не может согласиться с доводом заявителя о том, что форма заявленного изделия не обусловлена функциональным назначением и является оригинальной. На регистрацию заявлено реалистическое изображение емкости для сыпучих или жидких товаров. При этом заявленная форма упаковки существенно не отличается от общераспространенных форм для упаковки подобных товаров и представляет собой один из вариантов банки с крышкой. В этой связи заявленная форма упаковки не позволит потребителю индивидуализировать товар заявителя.

Форма контейнера и его элементов имеет исключительно функциональное назначение: включает традиционную емкость для хранения жидких и сыпучих продуктов, крышку и запорное устройство, все это предназначено для удобства хранения и транспортировки соответствующих товаров. Следовательно, вывод экспертизы о том, что трехмерное изображение банки относится к обозначениям, не обладающим различительной способностью, является правомерным.

Что касается довода экспертизы о том, что заявленная форма упаковки используется различными производителями однородных товаров со ссылкой на сайты <http://vkusnoleto.ru> и <http://hellohoney.ru>, то коллегия отмечает, что указанные сайты не содержат информации ни о начале использования вышеуказанной формы упаковки, ни о длительности, ни об объемах ее использования.

Также следует отметить, что пункт 1 статьи 1483 Кодекса допускает регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, которые приобрели дополнительную различительную способность в результате их использования. Однако материалы возражения не содержат каких-либо документов, свидетельствующих о приобретении заявленным обозначением различительной способности на территории Российской Федерации в отношении заявленных товаров.

Входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «Honey», «Мед-суфле» являются неохранными элементами на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку характеризуют конкретный товар (мед), с чем заявитель выразил согласие.

Вместе с тем, коллегия отмечает, что в состав заявленного комбинированного обозначения помимо неохраноспособных элементов входит также словесный элемент «PERONI», который является оригинальным, обладает различительной способностью и, следовательно, способен выполнять основную индивидуализирующую функцию товарного знака. Присутствие указанного словесного элемента позволяет зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака с указанием трехмерной формы упаковки и словесных элементов «Honey», «Мед-суфле» в качестве неохранных.

В отношении довода экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям, предусмотренным подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Заявителем испрашивается охрана товарного знака в отношении товара 29 класса МКТУ «варенье». «Варенье – традиционный десерт у восточных славян... Варенье получают путем варки фруктов или ягод, реже овощей, молодых грецких орехов, сосновых шишек лепестков роз с сахаром (ранее, до широкого распространения сахара с медом) с целью консервации» ([https:// ru.wikipedia/org](https://ru.wikipedia.org)). Исходя из семантики слова «варенье», представляется очевидным, что входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «Honey» (мед) и «Мед-суфле» являются ложным указанием на вид товара, поскольку «варенье» это совершенно другой вид товара, нежели мед или мед-суфле. Следовательно, в отношении указанного товара 29 класса МКТУ заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение, что свидетельствует о несоответствии его требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака только в отношении товара 30 класса МКТУ – мед с указанием формы банки и всех словесных элементов, кроме «PERONI», как неохраняемых.

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

удовлетворить возражение, поступившее 08.06.2018, отменить решение Роспатента от 31.01.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2015731365.