

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 от 20.10.2014, поданное Закрытым акционерным обществом «ТАУРАС-ФЕНИКС», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012742964 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2012742964, поданной 10.12.2012, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 01, 02, 03, 04, 05, 16, 26, 29, 30, 31, 32, 34 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено объемное обозначение в виде емкости, нижняя часть которой имеет форму цилиндра, расширяющегося к низу, и круглое дно, выступающее за границы цилиндра, образуя кайму у основания, верхняя часть емкости имеет сложную форму с большим количеством выступов и углублений разной формы, образующих ручку, носик и механизм открывания крышки емкости.

Решение Роспатента от 16.07.2014 принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует пункту 1 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 04, 32 классов МКТУ, части товаров 01 класса МКТУ (например, уксус древесный (подсмольная вода)), товаров 02 класса МКТУ (например, краски, олифы, лаки), товаров 03 класса МКТУ (например, лосьоны для волос бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей, вода ароматическая, вода жавелевая, вода лавандовая, вода туалетная, духи, жидкости для пола, предохраняющие от скольжения, жидкости для

чистки стекол, в том числе ветровых), товаров 05 класса МКТУ (например, бальзамы для медицинских целей, вода мелиссовая для медицинских целей, вода морская для лечебных ванн, воды минеральные для медицинских целей, воды термальные, таблетки дрожжевые), товаров 29 класса МКТУ (например, бульоны, варенье имбирное, кефир (напиток молочный), коктейли молочные), товаров 30 класса МКТУ (например, кофе, чай, какао, горчица, уксус, вода морская для приготовления пищи, кетчуп (соус)), товаров 31 класса МКТУ (например, зерно, семена, корма для животных), товаров 34 класса МКТУ (например, табак, спички, табак жевательный, табак нюхательный, травы курительные), так как не обладает различительной способностью. Для всех иных товаров 01, 02, 03, 05, 16, 26, 29, 30, 31, 34 классов МКТУ заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно товаров на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем 20.10.2014 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 16.07.2014. Доводы возражения сводятся к следующему:

- на стадии экспертизы (в письме от 29.04.2014) заявитель корректировал заявленный перечень товаров, ограничив его товарами 29, 30 и 32 классов МКТУ, однако решение Роспатента вынесено без учета этой корректировки;

- заявитель считает, что заявленное объемное обозначение обладает различительной способностью по отношению ко всем товарам, указанным в перечне, приведенном в письме-ответе от 29.04.2014;

- внешняя форма заявленного обозначения имеет ярко выраженную оригинальность, заключающуюся в сочетании различных элементов разной геометрической структуры, в связи с чем оно способно индивидуализировать жидкие, жидкотекучие товары и вещества;

- форма емкости привлекает внимание потребителей, легко запоминается ими и позволяет выделить товары заявителя из товаров других производителей;

- заявитель просит принять редакцию скорректированного описания заявленного обозначения, в которой уточняется представленное при подаче заявки описание;

- регистрация объемных обозначений допускается, при этом они могут иметь форму упаковки или емкости (как и в рассматриваемом случае), в которой

реализуется товар (например, свидетельства №№ 227752, 226589, 223698, 223313, 220884, 206589, 190797, 254857, 242369, 262214, 318360, 311882, 198449, 206997, 257645, 269322 и другие);

- потребитель, в большинстве своем, привык, что такие товары, как молоко, сливки, минеральная вода и т.п., продаются в упаковках, образованных только на основании параллелепипедов, цилиндров, конусов, в заявленном же обозначении имеет место сложное оригинальное исполнение на основе сочетания и сопряжения между собой различных элементов разной геометрической структуры, отличающее данное обозначение ото всех иных упаковок;

- являясь упаковкой для пищевых продуктов, заявленное обозначение само по себе не несет какой-либо информации о товаре или его изготовителе, не соответствующей действительности, в связи с чем оно не может быть признано способным ввести потребителя в заблуждение относительно товаров или его производителя, следовательно, данное утверждение экспертизы методологически не обосновано;

- желая внести окончательную ясность, заявитель корректирует перечень товаров 29 класса МКТУ следующим образом: «йогурт; кефир [напиток молочный]; коктейли молочные; крем сливочный; кумыс [напиток молочный]; молоко; молоко соевое [заменитель молока]; молоко с повышенным содержанием белка; напитки молочные с преобладанием молока; простокваша; сливки взбитые; сливки [молочный продукт]».

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 16.07.2014 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

В подтверждение своих доводов заявителем представлены следующие материалы:

- скорректированное описание заявленного обозначения [1];

- распечатки сведений о товарных знаках по свидетельствам №№ 226738, 229432, 312147, 219196, 214337, 310102, 226737, 226736, 226735, 305601, 245660, 231944, 219366, 301818, 237657 [2];

- распечатки, иллюстрирующие различные формы упаковок [3].

На заседании коллегии по рассмотрению возражения заявителем представлены пояснения, представляющие собой повторение доводов возражения.

Также материалы заявки № 2012742964 содержат представленное 29.04.2014 письмо заявителя об ограничении заявителем перечня товаров, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака [4].

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

С учетом даты (10.12.2012) поступления заявки № 2012742964 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за № 4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков, в частности, обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Согласно пункту 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков, в частности, обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара.

Согласно пункту 2.5.1 Правил 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено объемное обозначение в виде емкости оригинальной формы: нижняя часть емкости имеет форму цилиндра, расширяющегося к низу, круглое дно выступает за границы цилиндра, образуя кайму у основания, верхняя часть емкости имеет сложную форму с большим количеством выступов и углублений разной формы, образующих ручку, носик и механизм открывания крышки емкости.

Регистрация испрашивается, согласно возражению и письму [4], на которое заявитель ссылается в возражении, в отношении следующих товаров:

29 – молоко; йогурт; кефир [напиток молочный]; коктейли молочные; крем сливочный; кумыс [напиток молочный]; молоко соевое [заменитель молока]; молоко с повышенным содержанием белка; напитки молочные с преобладанием молока; простокваша; сливки взбитые; сливки [молочный продукт];

30 – кофе, чай, какао и заменители кофе; мед, сироп из патоки; уксус;

32 – пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков.

Анализ охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении приведенного перечня товаров показал следующее.

При оценке объемных обозначений на предмет их различительной способности основным является вопрос о том, обусловлена ли форма объемного обозначения только функциональным назначением или является также следствием оригинального исполнения, придающего обозначению различительную способность.

Функциональным назначением объемных обозначений, предназначенных для различного рода жидких и сыпучих продуктов, является удержание в замкнутом объеме этих жидких и сыпучих веществ, возможность закупоривания и откупоривания упомянутого замкнутого объема, а также обеспечение оптимальных условий хранения.

Для признания объемного обозначения обладающим различительной способностью необходимо, чтобы данное обозначение имело оригинальную, обусловленную не только функциональностью, форму.

В отношении приведенных выше товаров, являющихся жидкостями, для упаковки большинства из которых зачастую используются бутылки и прямоугольные коробки, заявленное обозначение имеет ряд особенностей, которые явственно видны на нем, а именно: нестандартность самой формы, оригинальное сочетание элементов формы, наличие которых не свойственно наиболее часто применяемым формам упаковок этих товаров (носик, ручка, не винтовая крышка). Данные особенности акцентирует на себе внимание, хорошо запоминаются и обуславливают способность обозначения выполнять индивидуализирующую функцию.

Что касается сыпучих товаров, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, то в отношении них заявленное обозначение также является оригинальным, способным выделять их среди привычных потребителю форм упаковок (в основном, коробки, цилиндрические банки).

Следует отметить, что само представленное на регистрацию обозначение не вызывает определенных ассоциаций с какой-либо конкретной формой упаковки: оно не может быть названо ни чайником, ни бутылкой, ни коробкой, ни бидоном. При этом товары, в отношении которых испрашивается регистрация обозначения, являются товарами широкого потребления, конкуренция на рынке которых весьма высока, в связи с чем производители стремятся не только с помощью этикеток, но и с помощью оригинальных упаковок индивидуализировать свой товар и привлечь внимание потенциального потребителя.

В этой связи оригинальное исполнение емкости, форма и элементы которой имеют не только утилитарное значение, а хорошо запоминаются и выделяют заявленное объемное обозначение среди существующих на рынке форм упаковок товаров 29, 30 и 32 классов МКТУ, обеспечивает узнавание и различие потребителем продукции заявителя, упакованной в такую тару, от аналогичной продукции иных производителей.

Таким образом, коллегия считает, что заявленное обозначение обладает достаточными различительными признаками, позволяющими предоставить ему правовую охрану в отношении приведенного выше перечня товаров 29, 30 и 32 классов МКТУ.

Что касается уточнения описания заявленного обозначения, следует отметить, что приведенное в возражении описание принято коллегией к сведению, однако, оно не влияет на вывод об охраноспособности заявленного обозначения.

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

удовлетворить возражение от 20.10.2014, отменить решение Роспатента от 16.07.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2012742964.