

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 № 4520, рассмотрела возражение, поступившее 15.08.2019, поданное ЗАО «Волчихинский пивоваренный завод», Алтайский край, Волчихинский р-н, с. Волчиха (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018701142 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2018701142, поданной 17.01.2018, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне.



Согласно материалам заявки заявлено объемное обозначение , представляющее собой изображение бутылки.

Решение Роспатента от 16.04.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018701142 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Указанные доводы мотивированы следующим:

- заявленное обозначение представляет собой трехмерный объект (емкость в виде бутылки), форма которого обусловлена исключительно функциональным назначением (тара, емкость для хранения и реализации жидких и/или сыпучих продуктов), следовательно, указывает на вид товаров, не обладает различительной способностью и является неохраняемым. Обозначение, имеющее прямое указание на форму, вид, место производство и назначение товаров и/или услуг на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, не подлежат правовой охране;
- вопрос о предоставлении правовой охраны подобным обозначениям, может быть рассмотрен, если они приобрели различительную способность в результате их длительного использования для маркировки товаров;
- представленные дополнительные материалы (трехмерная модель заявленного обозначения, объемы продаж в период с 2016 по 2019 гг. на территории Алтайского края, Казахстана, Новосибирской, Томской, Омской, Кемеровской областей) не позволяют в полном объеме признать факт приобретения различительной способности заявленным обозначением в результате длительного использования.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 15.08.2019 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 16.04.2019.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- согласно описанию, приведенному в материалах заявки, в качестве товарного знака заявлено обозначение, представляющее собой бутылку оригинальной формы в виде сложной геометрической формы согласно объемному (трехмерному) изображению. Плечики бутылки выполнены с гранями в виде выпуклых полос с заостренными концами. На горловине бутылки выполнена винтовая головка. Основное тело бутылки представляет собой прямоугольник со скругленными углами, по всей поверхности которого имеются вдавленные поперечные канавки с изменяющейся шириной в виде стилизованного изображения объемных волн разного размера. Дно бутылки представляет собой чередующиеся выступы и углубления, формирующие восемь ножек основания;

- заявленное обозначение обладает оригинальной, запоминающейся формой, дающей качественно иной уровень восприятия заключенного в него товара;
- обозначение по заявке № 2018701142 приобрело различительную способность (документы, представленные на стадии экспертизы: трехмерная модель заявленного обозначения; справка заявителя по производствам и продажам продукции с использованием бутылки; показатели продаж за период 2016, 2017, 2018, 01.01.2019-21.01.2019 гг.; продажи по регионам январь 2016 г. – декабрь 2018 г.) и может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 32 классов МКТУ.

Изучив материалы дела, выслушав лиц, участвующих при рассмотрении возражения, поступившего 15.08.2019, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (17.01.2018) заявки № 2018701142 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 4 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 не охраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.


Согласно пункту 1.2 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые состоят только из элементов, указанных в подп. 1-4 п. 1 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры; реалистические или схематические изображения товаров; сведения, характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены 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.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.



Заявленное обозначение  по заявке № 2018701142 является объемным, представляет собой изображение бутылки с канавками по всему корпусу, на горловине бутылки – винтовая резьба. На дне – выступы и углубления. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 32 класса МКТУ «аперитивы безалкогольные; вино ячменное [пиво]; вода

литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды газированные; воды минеральные [напитки]; воды столовые; квас [безалкогольный напиток]; коктейли безалкогольные; коктейли на основе пива; лимонады; напитки безалкогольные; напитки изотонические; напитки на базе меда безалкогольные; напитки на базе риса, кроме заменителей молока; напитки на базе сои, кроме заменителей молока; напитки на основе алоэ вера безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; напитки обогащенные протеином спортивные; напитки прохладительные безалкогольные; напитки со вкусом кофе безалкогольные; напитки со вкусом чая безалкогольные; напитки фруктовые безалкогольные; напитки энергетические; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; оршад; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; сок томатный [напиток]; сок яблочный безалкогольный; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; составы для изготовления газированной воды; составы для изготовления ликеров; составы для изготовления напитков; сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; таблетки для изготовления газированных напитков; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; экстракты хмелевые для изготовления пива; эссенции для изготовления напитков».

Решение Роспатента от 16.04.2019 мотивировано несоответствием заявленного обозначения положениям, предусмотренным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно материалам заявки заявителем заявлены товары 32 класса МКТУ, представляющие собой безалкогольные напитки, экстракты, эссенции и т.д. Перечень указанных товаров не содержит такого вида товаров как бутылки, которые относятся, согласно Международной классификации товаров и услуг, к товарам 21 класса МКТУ. Следовательно, у коллегии нет оснований считать, что заявленное обозначение представляет собой простое указание на вид товаров и этот довод экспертизы следует признать ошибочным.

Вместе с тем, различительный характер заявленного в качестве товарного знака обозначения заключается в способности идентифицировать товар определенного

изготовителя, что позволяет потребителю распознать этот знак, а соответственно и товар среди других товарных знаков, используемых в отношении однородных изделий. При этом товарный знак обладает такой способностью, если он независим от обозначаемого им товара, то есть выбран произвольно и не навязан товаром.

Заявленное обозначение представляет собой трехмерный объект – бутылку, форма которой обусловлена главным образом ее функциональностью и недостаточно оригинальна для целей индивидуализации товаров. Наличие рельефных рисунков (канавок) на корпусе бутылки, винтовой резьбы на горловине бутылки, выступов и углублений на дне бутылки не придают заявленному обозначению достаточной различительной способности, либо определенный запоминающийся стиль. Так, выступы и углубления на дне обеспечивают устойчивость бутылки. Винтовая резьба на горловине позволяет плотно закрыть бутылку крышкой для дальнейшей транспортировки, хранения жидкостей, напитков и т.д. Рельефные рисунки по корпусу позволяют надежно фиксировать бутылку при эксплуатации, что в целом обеспечивает ее дальнейшее удобное функциональное использование. При этом заявленная бутылка предназначена для хранения, транспортировки и дальнейшей реализации в ней заявленных товаров 32 класса МКТУ на прилавках однородной продукции.

В свете изложенного, заявленное обозначение не способно выполнять индивидуализирующую функцию товарного знака и отличать товары заявителя от однородных товаров других лиц. Подобным обозначениям может быть предоставлена правовая охрана только в том случае, если заявитель представит убедительные доказательства того, что заявленное обозначение ассоциируется именно с его товарами в результате длительного и интенсивного использования для маркировки данных товаров до даты подачи заявки. В обоснование своей позиции заявителем изложена просьба об учете документов (трехмерная модель бутылки - [1]; справка заявителя по производствам и продажам продукции с использованием бутылки - [2]; показатели продаж за период 2016, 2017, 2018, 01.01.2019-21.01.2019 гг. - [3]; продажи по регионам январь 2016 г. – декабрь 2018 г. - [4]), представленных на стадии экспертизы и свидетельствующих о приобретенной различительной способности заявленного обозначения до даты подачи заявки.

Анализ указанных материалов показал следующее.

Модель бутылки [1] представлена в темном (почти черном) цвете и не дает каких-либо исчерпывающих сведений о заявленном обозначении, представляющем, по сути, иное обозначение - прозрачную бутылку. В справке [2] выражено мнение заявителя в отношении «производства и продажи продукции с использованием бутылки 5,0 л. с 01.01.2016 по настоящее время». Распечатки показателей продаж за период 2016-2018 гг., 01.01.2019-21.01.2019 гг. [3] в качестве номенклатуры содержат обозначение «Касмалинская 5,0», в то время как заявленное обозначение каких-либо словесных элементов не содержит. Продажи по регионам [4] не содержат сведений о товарах и используемом обозначении. Таким образом, какая именно продукция производилась и реализовывалась заявителем, какая тара (в том числе, бутылки) при этом использовалась, установить из представленных документов не представляется возможным. Каких-либо иных фактических доказательств использования заявителем заявленного обозначения в качестве средства индивидуализации заявленных товаров 32, 33 классов МКТУ материалы возражения не содержат. Также у коллегии нет оснований считать, что заявленное обозначение состоит только из элементов, образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

На основании вышеизложенного, у коллегии есть основания считать, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В силу того, что заявленное обозначение представляет собой обозначение, подпадающее под положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса, коллегия не находит оснований для отмены решения Роспатента от 16.04.2019.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 15.08.2019, оставить в силе решение Роспатента от 16.04.2019.