


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, рег. №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 21.02.2020 возражение, поданное компанией КПО МАРКЕТИНГ КОМПАНИ ЛИМИТЕД, Кипр (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2018715977, при этом установила следующее.



Заявленное объемное обозначение «» по заявке №2018715977, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.04.2018, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 06 класса МКТУ «*колпачки укупорочные для бутылок металлические; кронен-пробки для бутылок металлические; крышки для бутылок металлические; крышки винтовые для бутылок, металлические*», 20 класса МКТУ «*колпачки укупорочные для бутылок неметаллические; крышки винтовые для бутылок, неметаллические; пробки для бутылок; пробки неметаллические*» и товаров 33 класса МКТУ «*аперитивы; арак; байцзю [китайский алкогольный*

напиток]; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; водка анисовая; водка вишневая; джин; джестивы [ликеры и спиртные напитки]; коктейли; кюрасо; ликер анисовый; ликеры; напитки алкогольные смешанные, за исключением напитков на основе пива; напитки алкогольные, кроме пива; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый [медовуха]; настойка мятная; настойки горькие; нира [алкогольный напиток на основе сахарного тростника]; ром; сакэ; сидр грушевый; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые».

Роспатентом 22.10.2019 было принято решение о государственной регистрации товарного знака только в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ с указанием «объемное изображение колпачка бутылки» в качестве неохраняемого элемента. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса для всех заявленных товаров 06, 20 классов МКТУ.

Как было указано в заключении по результатам экспертизы, заявленное обозначение представляет собой колпачок бутылки, который является видом определенных товаров 06 и 20 классов, в силу чего не обладает различительной способностью, вследствие чего не может быть зарегистрирован в качестве товарного знака, поскольку форма колпачка бутылки занимает в нем доминирующее положение.

В заключении по результатам экспертизы также отмечается, что заявленное обозначение может быть воспринято потребителем не как товарный знак, а как вид товаров, при этом форма колпачка не является оригинальной и легко узнаваемой.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель входит в известную группу компаний по производству алкогольной продукции - «Алкогольная Сибирская Группа» (АСГ), заявленное обозначение

предназначено для маркировки алкогольной продукции и упаковки для нее под товарным знаком «Тельняшка»;

- дизайн колпачка «ТЕЛЬНЯШКА» дополняет общий образ ранее



зарегистрированных товарных знаков: «



» по свидетельству №551804,

- заявитель является правообладателем таких серий товарных знаков, как «БЕЛАЯ БЕРЕЗКА / WHITE BIRCH» , «HUSKY / ХАСКИ», «ГУСЛИ / GUSLI», «КЕДРОВИЦА», «ТАЁЖНЫЙ РЕГИОН», «ВЕЛИКАЯ ДИНАСТИЯ», «ТЕЛЬНЯШКА», «ДЖИВАН», «СИББИТТЕР», зарегистрированных в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки» как в России, так и в зарубежных странах;

- в группу компаний заявителя входят также следующие компании: Файв Лэйкс Сайпрус Лтд. (правообладатель серии товарных знаков «ПЯТЬ ОЗЕР», включая общеизвестный товарный знак «ПЯТЬ ОЗЕР» №105); ООО «Пять озер» (правообладатель товарных знаков «ОГНИ МОСКВЫ» по свидетельствам №664848, №663656, №725788); ООО «Алкогольная Сибирская группа» (компания занимается дистрибуцией и продвижением алкогольной продукции, маркированной товарными знаками группы компаний); заводы-производители ООО «Омсквинпром» и ООО «Русский купажный завод», которые используют товарные знаки на основании лицензионных договоров с правообладателями - КПО МАРКЕТИНГ КОМПАНИ ЛИМИТЕД, ООО «Пять озер», Файв Лэйкс Сайпрус Лтд, ООО «Алкогольная Сибирская группа»;

- экспертизой осуществлена регистрация товарных знаков группы компаний



заявителя с дискламацией формы колпачка бутылки: «
№741557 для товаров 06, 20, 33 классов МКТУ (правообладатель - КПО



МАРКЕТИНГ КОМПАНИ ЛИМИТЕД), «
№709299 для товаров 06, 20, 33 классов МКТУ (правообладатель - Файв Лэйкс Сайпрус Лтд);

- в данном случае заявитель не претендует на форму колпачка, а желает зарегистрировать товарный знак по заявке №2018715977 в целом с учетом наличия оригинального словесного элемента и цветовой гаммы;

- учитывая определенную ситуацию в экономике страны, иногда приходится заказывать производство колпачков не в России и бываю такие ситуации, что в РФ через границу ввозят партии колпачков лица, не имеющие отношения к группе компаний АСГ, поэтому заявителю необходима регистрация рассматриваемого товарного знака для пресечения незаконного производства и использования колпачков для существующей в России водки «ТЕЛЬНЯШКА».

В этой связи заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2018715977 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака для заявленных товаров, в том числе 06, 20 классов МКТУ, с дискламацией формы колпачка бутылки.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (18.04.2018) поступления заявки №2018715977 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 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.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, согласно пункту 34 Правил относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.


При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы: общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства

или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака; условными обозначениями, применяемыми в науке и технике; общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Согласно приведенному в заявке №2018715977 описанию заявленного обозначения, приведенного в возражении, и представленным проекциям, на регистрацию в качестве товарного знака заявлено объемное обозначение



«», представляющее собой колпачок синего цвета, по верхнему краю которого размещена белая полоса. На верхней части колпачка расположен словесный элемент «ТЕЛЬНЯШКА», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Правовая охрана заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается для товаров 06, 20, 33 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения показал, что оно представляет собой колпачок для бутылки. Колпачок для бутылки - укупорочное средство, надеваемое или навинчиваемое на венчик горловины тары (см. ГОСТ 32625-2014 «Колпачки металлические»). В соответствии с определением, приведенным в ГОСТ 32626-2014 «Средства укупорочные полимерные», колпачок состоит из корпуса, верхней крышки и внутренней мембраны с приспособлением в виде кольца.

Указанная форма колпачка имеет конкретное функциональное назначение – обеспечивает плотное закрытие бутылки, предотвращая выливание из нее содержимого. Заявленная форма колпачка сама по себе не обладает оригинальностью, позволяющий потребителю выделить товар такой формы среди аналогичных и запомнить его, что заявителем не оспаривается.

Наличие у колпачка вытянутой формы корпуса, круглой крышки, кольцеобразных вставок не придает ему различительную способность в силу того,

что часто используется различными производителями. Так, например, наличие использования вышеуказанных элементов в колпачках иллюстрируется такими



регистрациями как «



свидетельству №466934, «

свидетельству №393652, «

свидетельству №258202.

Неохраноспособность формы колпачка в составе заявленного обозначения заявителем не оспаривается.

Вместе с тем заявленное на регистрацию обозначение характеризуется не только наличием вышеуказанной формы, но и содержит в своем составе изобразительный элемент в виде полосы и словесный элемент «ТЕЛЬНЯШКА», который является фантазийным и оригинальными, обладает различительной способностью, хорошо запоминается, следовательно, выполняет индивидуализирующую функцию при восприятии заявленного обозначения. При этом необходимо отметить, что в отличие от традиционной формы колпачка указанный словесный элемент, а также яркая полоса белого цвета, акцентируют на себе внимание потребителя в первую очередь, в силу чего оснований для вывода о том, что форма колпачка занимает доминирующее положение в заявленном обозначении, не имеется.

Коллегия также принята к сведению довод возражения о наличии регистраций



объемных товарных знаков с дискламацией формы колпачка бутылки: «

по свидетельству №741557 для товаров 06, 20, 33 классов МКТУ (правообладатель -



КПО МАРКЕТИНГ КОМПАНИ ЛИМИТЕД), «

№709299 для товаров 06, 20, 33 классов МКТУ (правообладатель - Файв Лэйкс Сайпрус Лтд).

Таким образом, при указанных обстоятельствах у коллегии есть основания для вывода о неохраноспособности в составе заявленного обозначения формы колпачка на основании требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса, которые, вместе с тем, не занимают доминирующего положения и могут быть исключены из правовой охраны товарного знака.

Изложенные обстоятельства в совокупности позволяют признать доводы поступившего возражения убедительными в части возможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров, в том числе 06, 20 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 21.02.2020, изменить решение Роспатента от 22.10.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018715977.