


## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

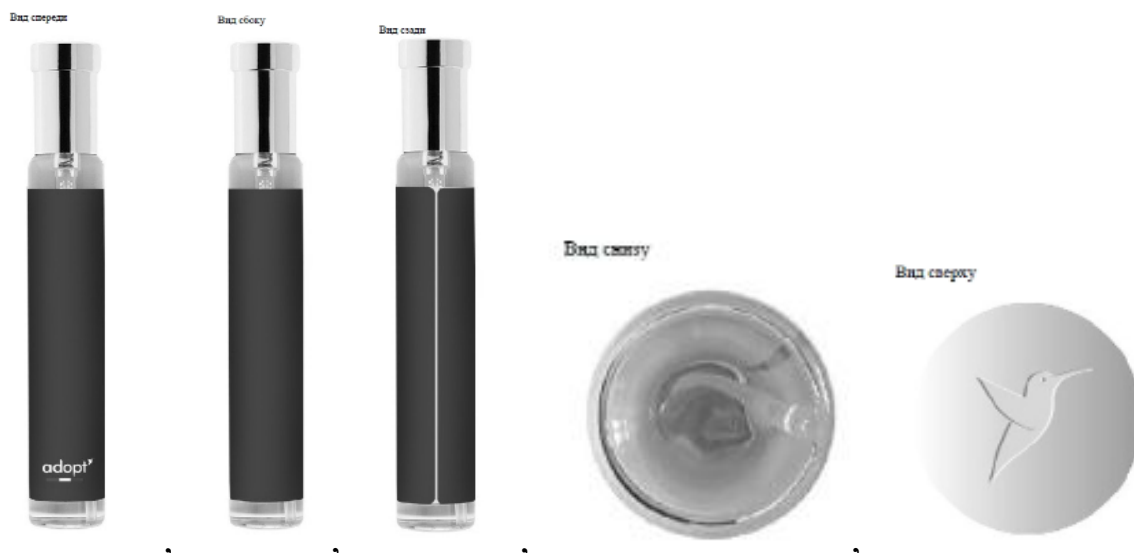
по результатам рассмотрения возражения

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 (далее – Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 за № 644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 30.06.2023 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное компанией адопт', 19 эмпас Лу Ау, Зон Эндустриэль Огюст V, 33610 Сеста, Франция (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021732604, при этом установлено следующее.



Объемное обозначение «  » по заявке №2021732604, поданной 27.05.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ «*вода туалетная; вода парфюмерная; духи; одеколон; вода одеколонная*».

Заявляемое обозначение представлено в пяти проекциях: спереди, сбоку, сзади, снизу, сверху.



Роспатентом 31.10.2022 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021732604 в отношении всех заявленных товаров с указанием формы флакона в качестве неохраняемого элемента.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому установлено, что заявленная форма флакона представляет собой реалистическое изображение флакона, форма которого обусловлена только его функциональным назначением, т.е. указывает на вид упаковки, в которой реализуется (хранится) товар, поэтому не обладает различительной способностью и является неохраняемой на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В Роспатент 30.06.2023 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение представляет собой очень узкий вытянутый флакон оригинальной формы, закрытый колпачком оригинальной формы с объёмным



отпечатком в виде стилизованного изображения птицы ( ), за счёт чего данный отпечаток также является частью формы заявленного объёмного обозначения;

- заявленное обозначение представляет собой единое целое, в котором и флакон и колпачок составляют единую неделимую композицию, особенно принимая во внимание, что духи и туалетная вода не продаются в открытом виде, т.е. без колпачков;

- предложенное экспертизой исключение формы флакона из охраны не позволяет определить исключена ли из охраны форма заявленного объёмного обозначения полностью, или исключена только форма флакона, но форма колпачка охраняется;

- форма заявленного флакона не типична для духов и туалетной воды, так как очень узкая и вытянутая, а в сочетании с оригинальным колпачком, который в верхней своей части по толщине совпадает с толщиной флакона;

- заявленная форма флакона не является функциональной и не обладает никакими утилитарными свойствами. Напротив, за счёт своей очень узкой круглой и вытянутой формы и массивного колпачка, форма флакона не способствует его устойчивости и его практичность достаточно спорна;

- учитывая, что поиск в сети Интернет не выявил использование другими производителями заявленной формы флакона можно утверждать, что данная форма флакона является уникальной и способна индивидуализировать товары заявителя от товаров других производителей;

- кроме того, в качестве дополнения заявитель обращает внимание на тот факт, что заявленная форма флакона используется в отношении большой серии парфюмерной продукции заявителя. Продукция заявителя, маркируемая заявленным обозначением, на протяжении многих лет (с 2013 года) широко представлена на российском рынке. Например, российские потребители, как до даты подачи заявки, так и в настоящее время могут приобрести духи компании adopt' во флаконах заявленной формы в таких крупнейших и популярных в Российской Федерации Интернет-магазинах как Wildberries, Ozon, Yandex Market, а также во многих магазинах, в том числе и в магазинах РИВ ГОШ. Ежегодный объём реализации парфюмерной продукции во флаконе заявленной формы в количестве 350000 штук является достаточно значительным в области производства парфюмерной продукции. Таким образом, исходя из длительности использования заявленного обозначения на территории Российской Федерации и объёмов продаж парфюмерной продукции во флаконе заявленной формы, заявитель считает, что форма флакона заявителя приобрела различительную способность и может выполнять индивидуализирующую функцию товарного знака;

- заявитель также отмечает, что использование заявленной формы флакона другими производителями на российском рынке может ввести потребителей в заблуждение, особенно принимая во внимание, что парфюмерная продукция обычно представлена в косметических магазинах вместе с пробниками, которые позволяют видеть флакон вне упаковочной коробки, если таковая имеется.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 31.10.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2021732604 для всех заявленных товаров без указания «формы флакона» в качестве неохраняемого элемента.

В подтверждение изложенных доводов заявителем были представлены следующие материалы:

1. Выборка таможенных деклараций на поставку парфюмерной воды (от 29.05.2017 в количестве 15324 штук; от 21.05.2019 в количестве 27264 штук; от 07.10.2020 в количестве 35820 штук; от 25.12.2021 в количестве 53064 штук; от 27.12.2022 в количестве 74164 штук; от 27.03.2023 в количестве 86664 штук;

2. Информационное письмо от ООО «НЕВАЛАЙН», подтверждающее реализацию товаров во флаконе заявленной формы с 2013 года на территории Российской Федерации в среднегодовом объеме 350000 штук;

3. Информационное письмо от ООО «НЕВАЛАЙН», подтверждающее закупку с 2013 года по 2016 год товаров парфюмерную продукцию у компании Folies Douces, с 2017 года по настоящее время у компании adopt;

4. Распечатки из сети Интернет;

5. Сведения о компании FOLIES DOUCES SAS;

6. Договор б/н от 25.03.2020, заключенный между компанией FOLIES DOUCES SAS и ООО «НеваЛайн на поставку продукции;

7. Дистрибьютерское соглашение от 25.03.2020, заключенное между компанией ADOPT ` SAS и ООО «НеваЛайн на поставку продукции;

8. Страницы журнала РИВ ГОИИ.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (27.05.2021) поступления заявки № 2021732604 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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 за № 38572, введенные в действие 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.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

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.

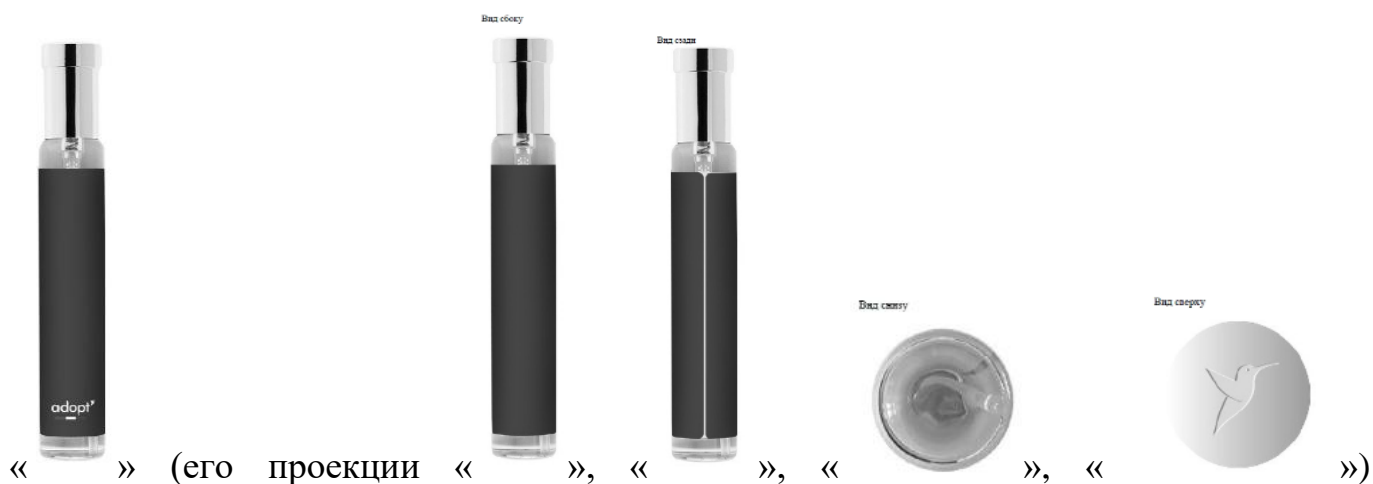
Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным 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.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

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 на регистрацию в качестве товарного знака объемное обозначение



представляет собой трехмерное изображение флакона, состоящего из корпуса флакона, имеющего узкую, длинную форму с покатыми плечиками и колпачка. Корпус и колпачок имеют круглое сечение, при этом площадь поперечного сечения колпачка меньше чем площадью сечения основной части корпуса.

В нижней части корпуса флакона расположен словесный элемент «adopt», выполненный буквами латинского алфавита, над буквой «t» расположен изобразительный элемент в виде стилизованного изображения птицы, под словом –

прямая линия, небольшой толщины, разделенная на три части. Сверху на колпачке расположен изобразительный элемент в виде стилизованного изображения птицы.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ *«вода туалетная; вода парфюмерная; духи; одеколон; вода одеколонная»*.

Заявленное объемное обозначение представляет собой упаковку, емкость, в которой реализуются заявленные товары, тем самым представляет собой изделие, которое соотносится с товарами заявленного перечня.

Следовательно, заявителем испрашивается предоставление правовой охраны формы изделия, представляющей собой реалистическое представление товара, для обозначения этого товара. Такие обозначения не в состоянии выполнять отличительную функцию, в связи с чем относятся к не обладающим различительной способностью.

При оценке объемных обозначений на предмет их различительной способности основным является вопрос о том, обусловлена ли форма флакона только функциональным назначением или является следствием оригинального исполнения и способна ли она индивидуализировать товар.

С точки зрения конструктивной составляющей парфюмерный флакон состоит из корпуса – емкости, в которую наливается парфюмерная жидкость, и колпачка, который служит для герметизации корпуса и защиты от попадания в него посторонних частиц.

Все названные конструктивные элементы имеются в заявленном обозначении, что не может свидетельствовать о его различительной способности.

Узкая, длинная форма корпуса флакона, без каких-либо декоративных индивидуализирующих элементов, сама по себе не является оригинальной. Подобна форма флакона в настоящее время, например, служит для возможности одновременно иметь в наличии несколько флаконов с разных запахами и экономии места в дамской сумочке.

Следует также отметить, что заявленная форма флакона традиционно используется различными изготовителями в отношении товаров, идентичных или однородных заявленным товарам, например:



Изложенное приводит к выводу о том, что заявленная форма флакона в целом определяется свойством и назначением товара, следовательно, является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, коллегия отмечает следующее.

На корпусе флакона расположен словесный элемент «adopt», который является средством индивидуализации товаров заявителя, правовая охрана которому на территории российской Федерации предоставлена в качестве знака «adopt» по международной регистрации №1171193 с приоритетом от 03.08.2013 (срок правовой охраны продлен до 03.08.2033) в отношении товаров 03 класса МКТУ, что свидетельствует о смысловом доминировании элемента «adopt».

Следует также отметить, что данный словесный элемент воспроизводит фирменное наименование заявителя.

Другим оригинальным элементом, занимающим значительное место в заявленном обозначении, является изобразительный элемент в виде стилизованной птицы,



расположенный на верхней части колпачка «», на котором фиксируется внимание потребителя при восприятии обозначения.



Такой же изобразительный элемент расположен и на корпусе флакона – над буквой «t» в слове «adopt».

Указанное свидетельствует о том, что словесный и изобразительный элементы создают единое композиционное решение и служат целям индивидуализации товаров заявителя.

Что касается материалов, представленных заявителем, то они не могут свидетельствовать о длительности и интенсивности использования заявленного обозначения ввиду нижеследующего.

Часть таможенных деклараций относится к периоду после даты подачи заявки, распечатки из сети Интернет не содержат сведений о заявителе, как о производителе товаров, страницы каталога не содержат выходных данных, что не позволяет оценить степень информированности потребителя о товарах заявителя.

Заявителем также не представлены фактические данные о продвижении на территории Российской Федерации товаров, маркированных заявленным обозначением с 2013 года, о степени информированности потребителей об изготовителе товаров, об объемах затрат на рекламу, о территории распространения товаров заявителя.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия полагает, что заявленная форма флакона не может быть включена в состав товарного знака по заявке №2021732604 в качестве охраняемого элемента по причине ее несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.06.2023, оставить в силе решение Роспатента от 31.10.2022.**