


## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном частью 4 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 30.07.2019, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018717324 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Объемное обозначение «» по заявке №2018717324, поступившей 26.04.2018, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 21 и 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки. Заявителем является Немирофф Интеллектьюал Проперти Истеблишмент, Лихтенштейн (далее - заявитель).

Согласно описанию, приведенному в заявке, на регистрацию в качестве товарного знака заявлено объемное обозначение в виде бутылки оригинальной формы, включающее словесный элемент «NEMIROFF», выполненный оригинальным шрифтом в латинице и оригинальный изобразительный элемент.

Роспатентом 30.03.2019 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018717324 на основании заключения по результатам экспертизы, мотивированного несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому товарный знак по заявке №2018717324 не может быть зарегистрирован для товаров 21 класса МКТУ как не обладающий различительной способностью, поскольку представляет собой реалистическое изображение товара.

В отношении товаров 33 класса МКТУ заявленное обозначение представляет собой трехмерный объект, а именно бутылку, обладающую всеми соответствующими атрибутами подобного рода упаковок – крышкой, горлышком, плечиками, собственно емкостью для размещения жидкости, сыпучих и текучих сред, дном.

Поскольку заявленные товары 33 класса МКТУ относятся к товарам, для которых упаковка (емкость, бутылка) является неотъемлемой частью расфасовки и реализации, то есть неразрывно связана с товаром в силу их физических свойств, то заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку неохраняемый элемент (формы бутылки) доминирует относительно других элементов обозначения.

В возражении, поступившем 30.07.2019, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленные товары 33 класса МКТУ являются жидкостями и не имеют определенной формы, а форма бутылки сама по себе не может определяться исключительно или главным образом свойствами и назначением товаров 33 класса МКТУ;

- заявленное обозначение в виде бутылки имеет оригинальную форму, имеющую запоминающийся внешний вид, характеризуется составом композиционных элементов, включающим горлышко с венчиком, корпус с плечиками и доннышко;

- горлышко бутылки выполнено укороченным, на основе цилиндрической формы, слегка расширяющимся к плечикам, венчик бутылки выполнен резьбовым с выпуклым ободком, имеющим С-образный боковой контур, разделенный в

средней части ребром, переход горлышка в плечики выполнен радиусно скругленным;

- корпус бутылки выполнен на основе параллелепипеда условно разделенного на три части: верхнюю, среднюю и нижнюю. Верхняя часть корпуса проработана узкими рельефными элементами разного размера, образующими ступенчатый контур и переходящими в широкое утолщение под этикетку, имеющее внизу скос в виде фаски. Средняя часть корпуса проработана рядами узких рельефных элементов, при этом на одной из сторон корпуса в средней части выполнена вертикальная надпись в латинице, а на другой изобразительный элемент в виде округлого медальона с фантазийным мотивом внутри. Нижняя часть корпуса выполнена самой узкой и проработана в верхней области горизонтальной надписью в латинице. При этом переход между средней и нижней частями корпуса бутылки выполнен в виде узких разноразмерных рельефных элементов, образующих фигурный V-образный контур;

- доводы экспертизы не мотивированы сведениями о том, что данная форма объёмного обозначения является традиционной и безальтернативной для товаров 33 класса МКТУ;

- оригинальность заявленного обозначения усиливается за счет присутствия в бутылке оригинальным шрифтом словесного обозначения «NEMIROFF», образующего серию товарных знаков на имя заявителя (свидетельства №№ 395251, 537160, 561328, 385359, 436451, 446348, 489436, 553230, 552969, 557976, 557977, 571503, 571633, 552970, 664619, 663031, 557973, 557979, 453593, 452331, 316009, 446351, 430189, 453599, 453601, 453600, 430192, 430183, 446311, 344371, 489536, 489533, 489537, 489539, 447431 и мн. др.), и оригинального изобразительного



элемента « »;

- словесный элемент «NEMIROFF» является наиболее значимым для осуществления обозначением его основной функции, то есть отличать товары и услуги одних производителей от товаров и услуг других производителей;

- открытые источники содержат сведения о наличии огромного количества альтернативных форм выполнения такого же товара (его части) или упаковки, находящихся в обращении на рынке;

- в этой связи нет оснований считать, что заявленное объемное обозначение не обладает различительной способностью для товаров 33 класса МКТУ, как представляющее собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров 33 класса МКТУ;

- правомерность регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака подтверждается практикой Роспатента, выраженной в правовой охране на имя заявителя множества объёмных обозначений в виде бутылок оригинальной формы, в том числе, в отношении товаров 33 класса МКТУ (№№843130, 998793, 1093168, 957318, 850398, 850397, 958900, 1093456, 1100885, 1160486, 1319344, 850396, 436451, 302173, 300620, 291905, 447431, 282589).

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2018717324 в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ.

К возражению приложены интернет-распечатки с изображениями стеклянных бутылок (1).

Решением Роспатента от 11.10.2019 в удовлетворении возражения было отказано по основаниям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, соответственно решение Роспатента от 30.03.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018717324 оставлено в силе.

Не согласившись с вышеуказанным решением, заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам, решением которого от 13.07.2020 по делу №СИП-1107/2019, оставленным в силе Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.10.2020, вышеуказанное решение Роспатента от 11.10.2019 в части признания формы бутылки неохраноспособным элементом обозначения было признано недействительным.

В соответствии с положением статьи 12 Кодекса признание недействительным решения Роспатента влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права. Таким образом, возражение, поступившее 30.07.2019 на решение Роспатента от 30.03.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018717324, было рассмотрено повторно.

Заявителем к ранее поданному возражению были представлены дополнительные пояснения, в которых подробно анализировались выводы, сделанные в вышеуказанных решениях судов обеих инстанций.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (26.04.2018) заявки № 2018717324 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 требованиями пункта 1 и подпункта 4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, в частности, 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 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров.


Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

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). 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.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2018717324 заявлено



объемное обозначение «», представляющее собой трехмерное изображение бутылки. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается только в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на предмет соответствия формы бутылки требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса и с учетом вывода, сделанного в Решении Суда по интеллектуальным правам от 13.07.2020, показал следующее.

Как указано судебной коллегией, в заявленном объемном обозначении корпус бутылки выполнен на основе параллелепипеда. Данная форма сама по себе не является оригинальной. Вместе с тем, форма бутылки включает в себя несколько существенных элементов, на которые следует обратить внимание.


Так, горлышко бутылки выполнено укороченным, на основе цилиндрической формы, слегка расширяющимся к плечикам, венчик бутылки выполнен резбовым с выпуклым ободком, имеющим С-образный боковой контур, разделенный в средней части ребром, переход горлышка в плечики выполнен радиусно-скругленным. Корпус бутылки, выполненный на основе параллелепипеда, условно разделен на три

части: верхнюю, среднюю и нижнюю. Верхняя часть корпуса проработана узкими рельефными элементами разного размера, образующими ступенчатый контур и переходящими в широкое утолщение под этикетку, имеющее внизу скос в виде фаски. Средняя часть корпуса проработана рядами узких рельефных элементов, при этом на одной из сторон корпуса в средней части выполнена вертикальная надпись в латинице, а на другой изобразительный элемент в виде округлого медальона с фантазийным мотивом внутри. Нижняя часть корпуса выполнена самой узкой и проработана в верхней области горизонтальной надписью в латинице. При этом переход между средней и нижней частями корпуса бутылки выполнен в виде узких разноразмерных рельефных элементов, образующих фигурный V-образный контур.

На основании указанного следует, что форма бутылки обусловлена сложностью конструктивного решения, содержащихся в ней оригинальных элементов, следовательно, приведенная форма бутылки не является привычной, традиционной для потребителя.

Кроме того, Судом по интеллектуальным правам было обращено внимание на наличие в заявленном обозначении, а именно, в средней и нижней части бутылки вертикально и горизонтально расположенного элемента «NEMIROFF», выполненного заглавными буквами латинского алфавита. Указанный элемент



совместно с изобразительным элементом «» в виде окружности со стилизованными фантазийными мотивами внутри объемно выдавлены на поверхности бутылки, что позволяет признать обозначение в целом как обладающее признаками различительной способности и запоминаемости.

Судебной коллегией также было принято во внимание, что заявителю на территории Российской Федерации уже была предоставлена правовая охрана в качестве товарных знаков ряду обозначений, представляющих собой формы бутылок

на основе параллелепипеда (товарные знаки «», «», «»,

«», «», «», «» по свидетельствам №№436451, международным регистрациям №№850396, 850397, 957318, 998793), в том числе, включающих словесный элемент «NEMIROFF».

Таким образом, с учетом решения судов, у коллегии отсутствуют основания для вывода о том, что в целом заявленная форма бутылки с описанными выше оригинальными элементами не обладает различительной способностью, что соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 30.07.2019, отменить решение Роспатента от 30.03.2019, зарегистрировать товарный знак по заявке №2018717324.**