

Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

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 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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 12.10.2020 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Ярославский ликеро-водочный завод», г. Ярославль (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019767784, при этом установила следующее.



Объемное обозначение «» по заявке №2019767784, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.12.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 14.09.2020 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 32, 33 классов МКТУ с исключением из правовой охраны товарного знака формы бутылки и элемента «®». Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому указанные элементы заявленного обозначения не соответствуют требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Как было указано в заключении по результатам экспертизы, заявленное обозначение представляет собой бутылку, форма которой обусловлена исключительно функциональным назначением, не обладает различительной способностью.

Согласно положениям статьи 1477 Кодекса товарный знак это обозначение, служащее для индивидуализации товаров различных производителей, в данном случае напитков.

Очевидно, что бутылки различных производителей, огромное количество которых присутствует на рынке, не являются абсолютно одинаковыми и немного отличаются по высоте, ширине, объему и т.п., при этом на рынке присутствуют различные варианты бутылок, имеющих форму, схожую с формой заявленного к регистрации обозначения.

Придать бутылке различительную способность, то есть выделить ее из общей массы бутылок, а также указать потребителю, что эта бутылка принадлежит конкретному производителю, могут только свойства, имеющие качественное отличие от свойств иных бутылок. Чтобы потребитель смог узнать свойства, отличающие бутылку конкретного производителя, они должны быть необычными для потребителя, не быть характерными для иных бутылок, должны сразу обращать на себя внимание. Если указанные условия не выполняются, то форма бутылки не является оригинальной. Вследствие чего, данные признаки не способны сфокусировать на себе внимание потребителя и служить средством, индивидуализирующими заявленные товары.

Указанные заявителем особенности формы бутылки не являются оригинальными и легко узнаваемыми и, следовательно, форма бутылки не обладает различительной способностью.

Какие-либо материалы, доказывающие приобретенную различительную способность заявленного обозначения в отношении всех товаров, указанных в заявке, до даты ее подачи, заявителем не представлены.

Элемент «®» представляет собой символ, означающий зарегистрированный торговый знак (см. И.Л. Мостицкий «Новейший англо-русский словарь по современной электронной технике», М., изд. «Лучшие книги», 2000 год - стр.463), является неохраняемым.

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

- форма заявленной на регистрацию бутылки носит оригинальный характер, обладающий рядом признаков (рифленая боковая поверхность в виде соединенных вертикальных граней; опоясывающая тело выемка с гладкой боковой поверхностью; горлышко с плоским расширением в верхней части; вогнутая поверхность дна с кольцеобразной насечкой и одной продолговатой выемкой; матовый серо-голубой цвет поверхности), качественно отличающих ее от простых общепринятых форм данного изделия, что позволяет идентифицировать продукцию заявителя в гражданском обороте;

- заявленная на регистрацию бутылка в силу ряда отличительных признаков имеет оригинальную, обусловленную не только функцией форму, и большинство ее существенных характеристик выполняют не техническую, а декоративную функцию, направленную на усиление различительной способности этой формы;

- в настоящее время на рынке алкогольных и безалкогольных напитков представлено огромное множество форм их упаковки, в том числе бутылок, которые существенно отличаются по своему внешнему виду от формы бутылки в заявлении обозначении;

- изложенный в решении довод экспертизы о том, что «на рынке присутствуют различные варианты бутылок, имеющих форму, схожую с формой заявленного к

регистрации обозначения» носит голословный характер и не подтверждается какими-либо ссылками на информационные источники;

- наличие зарегистрированных товарных знаков по свидетельствам №521954, №586512 показывает принципиальную допустимость регистрации формы бутылки как охраняемого элемента в том случае, если она отличается от «усредненной» формы этого изделия и обладает характерными признаками, позволяющими потребителю выделить это изделие из ряда ему подобных.

В этой связи заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2019767784 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака без указания формы бутылки как неохраняемого элемента.

В качестве иллюстрации доводов возражения заявителем представлены интернет-распечатки с сайтов производителей бутылок:

<https://butylka.su/butylki/?yclid=4903976377383157534>;

<https://domashnie-pivovarni.ru/aksessuary-k-samogonnym-apparatam/butyli/dlia-vodki>;

<https://shopbarn.ru/catalog/butylki-vodka>.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (26.12.2019) поступления заявки №2019767784 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 пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

4) 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.

Исходя из положений пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые:

1) приобрели различительную способность в результате их использования;

2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

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.

Как следует из пункта 35 Правил, для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркованных заявлением обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявлении обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявлением 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.

Согласно приведенному в заявке №2019767784 описанию заявленного



обозначения, а также имеющимся в деле проекциям « », заявленное объемное обозначение представляет собой бутылку, состоящую из тела и горлышка.

Тело бутылки представлено в виде цилиндра с рифленой боковой поверхностью. При этом в верхней части тела бутылки присутствует опоясывающая тело выемка с гладкой боковой поверхностью.

На передней поверхности в опоясывающей тело выемке находится этикетка в виде белой горизонтальной полосы, на которой размещено выполненное оригинальным латинским шрифтом чёрного цвета слово «TOLGA» (транслитерация «ТОЛГА»), знак охраны товарного знака «®» и орнаментальные элементы серого цвета.

Горлышко бутылки, соединенное плавным переходом с её телом, представлено в виде цилиндра с гладкой боковой поверхностью, в верхней части и нижней части которого имеется расширение.

Дно бутылки имеет вогнутую поверхность с кольцеобразной насечкой и одной продолговатой выемкой.

Заявленное обозначение по заявке №2019767784 подано на регистрацию в качестве товарного знака для товаров 32 и 33 классов МКТУ:

32 класс МКТУ - пиво; безалкогольные напитки; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления безалкогольных напитков.

33 класс МКТУ - алкогольные напитки, за исключением пива; продукты алкогольные для приготовления напитков.

Следует отметить, что входящий в состав заявленного обозначения элемент «®» представляет собой символ, означающий зарегистрированный торговый знак, является неохраняемым в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

Вместе с тем анализ объемного заявленного обозначения показал, что оно представляет собой бутылку для розлива и хранения алкогольных и безалкогольных напитков. При оценке объемных обозначений на предмет их различительной способности основным является вопрос о том, обусловлена ли форма бутылки только функциональным назначением или является следствием оригинального исполнения, придающего обозначению различительную способность. Оригинальность формы объемного обозначения, обладающего различительной способностью, ясно различима и воспринимается как товарный знак.



Рассматриваемая бутылка « » представляет собой емкость, имеющую высокую горловину, оканчивающуюся венчиком, покатые плечики, которые переходят в тулово, дно округлой формы с вогнутой поверхностью. Все эти элементы являются традиционными и обусловлены функциональным назначением бутылки, обеспечивая возможность комфортного удержания ее в руке, устойчивого положения на плоской поверхности, создавая условия для удобного использования, хранения и транспортировки.

Элементы бутылки, на которые акцентирует внимание заявитель: 1) рифленая боковая поверхность в виде соединенных вертикальных граней; 2) опоясывающая тело выемка с гладкой боковой поверхностью; 3) горлышко с плоским расширением в верхней части; 4) вогнутая поверхность дна с кольцеобразной насечкой и одной продолговатой выемкой, могут иметь утилитарное значение.

Так, рифленая боковая поверхность бутылки в виде соединенных боковых граней позволяет потребителю более комфортно и устойчиво держать емкость в руке, предотвращает от выскользывания бутылки.

Опоясывающая тело бутылки выемка с гладкой боковой поверхностью очевидным образом предназначена для размещения этикетки на этом месте (этикетка со словесным элементом «TOLGA»), удержания емкости в руке.

Горлышко с плоским расширением в верхней части, представляющим собой конструктивный элемент бутылки, венчик под пробку, предотвращает возможность плотной укупорки и быстрого переливания содержимого емкости.

Насечки, расположенные на донышке бутылки по всему периметру, служат для надежности и устойчивости бутылки при использовании, хранении и транспортировке, следовательно, также не придают заявленной бутылке оригинальности, способной выделить ее из ряда других бутылок. Что касается наличия в донышке продолговатой выемки, то оно необходимо для технологического процесса наклеивания этикеток на бутылку при производстве того или иного напитка.

Наличие у бутылки вышеуказанных элементов не придает ей различительную способность в силу того, что часто используется различными производителями. Так, например, иллюстрацией наличия использования вышеуказанных элементов в бутылках являются следующие примеры объемных обозначений, представляющих



» (заявки №2019750307, №2019750305, №2019750306, №2019731675).

Относительно цветовой гаммы заявленного обозначения (матовый серо-голубой цвет поверхности бутылки) следует отметить, что она не оказывает влияния на восприятие формы бутылки. Кроме того, необходимо отметить, что цветовое исполнение пред назначенной для розлива и хранения напитков бутылки, приведенной в заявлении обозначении, характерно не только для продукции



»

заявителя, например, в сером цветовом сочетании выполнена бутылка « » по свидетельству №761352. При этом следует отметить, что форма бутылки с рифленой поверхностью в виде соединенных вертикальных граней в указанном товарном знаке по свидетельству №761352 исключена из охраны.

Принимая во внимание изложенные обстоятельства дела в совокупности, можно сделать вывод о том, что заявленная форма бутылки в составе заявленного обозначения по заявке №2019767784 сама по себе не обладает набором признаков, необходимых и достаточных для запоминания ее потребителями как обозначения, отличающего товары заявителя от аналогичных товаров иных лиц. При этом коллегия отмечает, что заявителем не представлены документы, подтверждающие приобретение заявлением различительной способности до даты приоритета в качестве средства индивидуализации товаров заявителя.

Что касается указанных заявителем примеров регистрации объемных



товарных знаков « » по свидетельству №521954, « » по свидетельству №586512, то следует отметить, что каждый знак индивидуален и возможность его регистрации рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая. Относительно предоставленных заявителем сведений о производителях

бутылок различных форм, доступных для приобретения иными производителями, необходимо отметить, что эти материалы не подтверждают наличия различительной способности формы бутылки, приведенной в заявлении обозначении.

Таким образом, все вышеизложенные обстоятельства свидетельствуют о несоответствии элементов заявленного обозначения (формы бутылки и элемента «®») требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, а, следовательно, об отсутствии оснований для отмены решения Роспатента от 14.09.2020 и удовлетворения поступившего возражения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 12.10.2020, оставить в силе решение Роспатента от 14.09.2020.