

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 29.03.2019, поданное АО «КОНТИ-РУС», г. Курск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018713303 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку с приоритетом от 04.04.2018 по указанной заявке испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ «конфеты».

Согласно материалам заявки на регистрацию в качестве товарного знака



заявлено объемное обозначение

в цветовом сочетании: «коричневый».

Роспатентом 31.01.2019 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018713303 в отношении всех товаров 30 класса МКТУ. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении товаров 30 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки, заявленное обозначение не

может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим:

- заявленное обозначение представляет собой реалистическое изображение товара определенной формы, заявленного в качестве товарного знака для обозначения этих товаров, которое в целом не обладает различительной способностью, поскольку не может быть идентифицировано с конкретным производителем товаров;
- заявленное обозначение представлено в виде формы, которая обусловлена функциональным назначением;
- заявителем не представлено документов, подтверждающих приобретенную различительную способность заявленного обозначения;
- согласно сети Интернет (<https://silikonmold.ru/formy-dlya-konditerskih-izdelij/silikonovye-formy/silikonovye-formy-dlya-shokolada/forma-dlya-lda-i-shokolada-12-yacheek-chaepitie.html>) предлагается товар, позволяющий любому потребителю изготовить товар в домашних условиях, идентичный заявленному виду кондитерских изделий.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 29.03.2019 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 31.01.2019. Доводы возражения сводятся к следующему:

- форма заявленного обозначения, заявленного в качестве средства индивидуализации конфет, является оригинальной, не обусловлена функциональным назначением;
- заявителем приведены выдержки из действующего законодательства, комментарии к существующим правовым нормам, выдержки из судебной практики, практики палаты по патентным спорам;
- форма товара может быть зарегистрирована в качестве объемного товарного знака при условии, что такая форма будет являться оригинальной, обусловленной не только функциональным назначением такой формы товара (см., например, судебное решение по делу № СИП – 531/2017);
- заявленное обозначение в виде половины кувшина заявлено не в отношении товаров 21 класса МКТУ, а в отношении товаров 30 класса МКТУ;

- форма половины кувшина выполняет исключительно декоративную функцию, является хорошо запоминающейся и выделяет заявленное объемное обозначение среди существующих на рынке конфет;
- основное назначение кувшина – использование в качестве емкости для жидкости, конфеты – это продукт, употребляемый в пищу, в качестве десерта, вкусного лакомства;
- конфеты, выполненные в форме кувшина, невозможно использовать в качестве емкости для жидкости;
- в качестве ожидаемых форм наиболее распространенных конфет можно выделить конфеты прямоугольной формы, со скругленными углами (например, конфеты грильяж, конфеты суфле, помадные конфеты, желейные конфеты, конфеты ирис и т.д.). Заявленное обозначение не является традиционной формой конфет;
- ссылка экспертизы на Интернет-источник не содержит достоверных сведений о том, когда именно было размещено изображение. По сведениям заявителя, изображение было размещено значительно позже даты подачи заявки, при этом отсутствует какая-либо информация о продаже конфет и каком-либо введении их в гражданский оборот;
- в настоящее время согласно данным Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации в качестве товарных знаков с целью индивидуализации конфет зарегистрированы следующие оригинальные обозначения:



(свидетельство № 485900, приоритет от 25.08.2011, правообладатель:

ООО "МОК - производство", 142181, Московская область, г. Климовск);

(свидетельство № 482281, приоритет от 20.12.2011, правообладатель: ООО "ГРАНТ",



309514, Белгородская область, г. Старый Оскол);

(свидетельство № 481416, приоритет от 19.12.2011, правообладатель: ООО "ГРАНТ", 309514,



Белгородская область, г. Старый Оскол);

(свидетельство

№ 554198, приоритет от 23.12.2013, правообладатель: ЗАО "КДВ Павловский Посад", 142500, Московская область, г. Павловский Посад) и др.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем были представлены следующие материалы:

- копия решения Роспатента от 31.01.2019 г. – [1];
- распечатки страниц Толкового словаря живого великорусского языка В.И. Даля – [2];
- распечатки значения слова «кувшин» (Википедия) – [3];
- распечатки страниц энциклопедического словаря Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефона – [4];
- примеры традиционных форм конфет – [5].

Изучив материалы дела, выслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, поступившего 29.03.2019, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи (04.04.2018) заявки № 2018713303 правовая база для оценки охранных способностей 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 Минэкономразвития России от 20.07.2015 г. № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 г., рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (4) 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.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров.

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.

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 заявлении 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 № 2018713303 является

объемным и представляет собой трехмерное изображение половинки кувшина с плоской задней поверхностью. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ «конфеты» в цветовом сочетании: «коричневый».

В заключении по результатам экспертизы экспертиза исходила из того, что реалистическое изображение товара не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку форма товара обусловлена его функциональным назначением и не обладает различительной способностью.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение представляет изображение половинки кувшина, имеющего округлый корпус с продолговатыми линиями по центру и литой ручкой. Согласно источникам [2,3] кувшин – это сосуд (глиняный, стеклянный или металлический) для жидкости с ручкой и носиком, предназначенный для использования в качестве емкости для жидкости. В данном случае обозначение не указывает на вид, либо назначение товара. Сама по себе форма заявленного обозначения, предназначенного для индивидуализации конфет, не обусловлена исключительно его функциональным назначением. Наиболее распространенной среди производителей кондитерской промышленности формой конфет является либо круглая, либо прямоугольная формы, например:



[5].

Кроме того, из заключения по результатам экспертизы не следует, что заявленное обозначение используется различными изготовителями в отношении товаров, идентичных или однородных заявленным товарам. Указанная экспертизой ссылка касается форм для льда и шоколада и не содержит каких-либо фактических данных о массовом производстве конфет в виде половинки кувшина до даты подачи заявки разными независимыми лицами.

Таким образом, заявленное обозначение представляет собой оригинальное объемное изображение кувшина, предназначенного для индивидуализации кондитерских изделий - конфет. При этом его форма не является традиционной (половинка выпуклого круглого кувшина) и отличается от подобной продукции других производителей.

В связи с изложенным форма заявленного обозначения является оригинальной, нетривиальной и способна выполнять основную индивидуализирующую функцию товарного знака, так как отличается характерными внешними особенностями, уникальностью и само по себе обозначение способно индивидуализировать товары 30 класса МКТУ «конфеты» заявителя.

На основании указанного выше коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение обладает различительной способностью.

С учетом изложенного заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, и вывод экспертизы следует признать ошибочным.

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

удовлетворить возражение, поступившее 29.03.2019, отменить решение Роспатента от 31.01.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2018713303.