

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 от 09.12.2013, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Особый прием», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012710170, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2012710170 с приоритетом от 03.04.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено объемное обозначение – бутылка прямоугольной формы с крутыми плечиками, боковые грани которой выполнены рельефными и ступенчатыми.

Роспатентом было принято решение от 02.09.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012710170, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

В заключении экспертизы указано, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью, так как представляет собой трехмерный объект, форма которого обусловлена исключительно функциональным назначением – емкость, в которой реализуются заявленные товары, за исключением «таблетки для

изготовления газированных напитков», и поэтому не может быть зарегистрировано на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Для товаров 32 класса МКТУ «таблетки для изготовления газированных напитков» регистрация заявленного обозначения противоречит пункту 3 статьи 1483 Кодекса, так как является ложной.

В заключении также указано, что заявителем не были представлены документы, доказывающие приобретение различительной способности заявленным обозначением за счет его интенсивного использования заявителем.

В палату по патентным спорам поступило возражение от 09.12.2013, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 02.09.2013. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение имеет особенности, а именно пропорции корпуса и горловины, форма плечиков и, главным образом, форма боковых граней бутылки, – данные особенности являются исключительно эстетическими и с какой-либо функцией бутылки не связаны;

- функция бутылки состоит в том, чтобы обеспечивать хранение, транспортировку, продажу напитков, эту функцию может выполнять любая бутылка;

- особенности формы заявленной бутылки абсолютно никак не влияют ни на герметичность, ни на прочность, ни на иные свойства, которыми должна обладать бутылка как емкость для хранения напитков, а если учесть, что указанные особенности усложняют процесс производства, создают, например, лишние риски сколов и иных разрушений, то вывод об отсутствии связи с технической функцией становится совершенно ясным;

- экспертиза не привела случаи использования совокупности черт внешнего заявленной бутылки другими производителями, а форма боковых граней бутылки и вовсе не имеет аналогов: ступени на этих гранях стали абсолютно уникальным дизайнерским решением;

- альтернативных вариантов выполнения бутылок для напитков — бесчисленное множество, и этот факт в подтверждении совершенно не нуждается, и оснований для применения пункта 1 статьи 1483 ГК РФ не имеется;

- «таблетки для изготовления газированных напитков» вполне могут продаваться в бутылке такой формы, как заявленная, и в таком случае она будет индивидуализировать этот товар точно так же, как и какой-нибудь напиток, и оснований для применения пункта 3 статьи 1483 ГК РФ не имеется;

- заявленное обозначение одновременно было запатентовано и в качестве промышленного образца, о чем свидетельствует принадлежащий заявителю патент № 85426, а, как известно, при экспертизе промышленных образцов проверяется их соответствие в том числе требованию о том, чтобы заявленное решение не было обусловлено исключительно технической функцией изделия;

- для осуществления публичного общественного контроля со стороны профессионального сообщества патентных поверенных над правоприменительной деятельностью государственных органов, при Палате патентных поверенных был создан Экспертный комитет, согласно заключению которого оспариваемое решение Роспатента является незаконным, необоснованным и, более того, нарушающим основные принципы оценки объемных товарных знаков.

В подтверждение своих доводов заявителем приложена к возражению копия заключения Экспертного комитета при Палате патентных поверенных [1].

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 02.09.2013 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 32 и 33 классов МКТУ.

При подготовке к рассмотрению возражения от 09.12.2013 на основе материалов информационного поиска, имеющегося в отчете экспертизы, и на основании пункта 4.8 Правил ППС коллегией палаты по патентным спорам были выявлены и указаны заявителю дополнительные обстоятельства, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, которые не были учтены в решении Роспатента от 02.09.2013, а именно: несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку оно является

сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 344862, принадлежащим ГСХ Трейдмаркс Лимитед, Кипр, зарегистрированным с приоритетом от 01.09.2006, в том числе в отношении однородных товаров 32 и 33 классов МКТУ.

В отношении указанных мотивов заявитель своих доводов не представил.

Изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (03.04.2012) поступления заявки № 2012710170 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за № 4322, вступившие в силу 10.05.2003 (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, представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

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

В соответствии с пунктом 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности: обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов; реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; трехмерные объекты, форма

которых обусловлена исключительно функциональным назначением; общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров: общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

В соответствии с пунктом 2.3.2.4 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, представляющих собой общепринятую форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством, назначением товара либо его видом.

Положения, предусмотренные в пунктах 2.3.2.1, 2.3.2.2, 2.3.2.3 и 2.3.2.4 Правил, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования для конкретных товаров.

Доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с требованиями пункта 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с требованиями пункта 14.4.2.3 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными обозначениями; с объемными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 3.4 Правил ППС лицо, подавшее возражение, вправе отозвать поданное возражение на любом этапе его рассмотрения по существу. В этом случае делопроизводство по возражению прекращается.

Согласно пункту 5.1 Правил ППС по результатам рассмотрения возражений может быть принято решение, в частности, о прекращении делопроизводства.

Лицо, подавшее возражение, воспользовавшись предоставленным ему правом, представило ходатайство об отзыве возражения на решение Роспатента по заявке № 2012710170, что является основанием для прекращения делопроизводства по указанному возражению.

Таким образом, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

прекратить делопроизводство по возражению от 09.12.2013 на решение Роспатента от 02.09.2013 по заявке № 2012710170.