

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 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 31.12.2020, поданное ООО «Оберон оборудование», г. Иркутск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019731757 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Государственная регистрация товарного знака по заявке № 2019731757, поданной 02.07.2019, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 32 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.



, которое представляет собой сосуд оригинальной формы. Центральная часть сосуда имеет выпуклую форму и составлена из пятиугольников. По окружности центральной части расположены пять пятилучевых звезд вогнутой формы.

Решение Роспатента от 31.08.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019731757 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие мотивировано следующим:

- заявленное обозначение представляет собой трехмерный объект (емкость в виде бутылки), форма которого обусловлена исключительно функциональным назначением (тара, емкость для хранения и реализации жидких и/или сыпучих продуктов), следовательно, указывает на вид товаров, не обладает различительной способностью и является неохраняемым. Обозначение, имеющее прямое указание на форму, вид, место производство и назначение товаров и/или услуг на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, не подлежат правовой охране;
- вопрос о предоставлении правовой охраны подобным обозначениям, может быть рассмотрен, если они приобрели различительную способность в результате их длительного использования для маркировки товаров.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 31.08.2020.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявителем не усматривается, на основании каких доказательств или сведений был сделан вывод о том, что конкретная форма заявленного обществом обозначения определяется исключительно или главным образом функциональностью, является традиционной и безальтернативной для изделий такого же назначения и может потребоваться другим лицам;

- заявитель считает заявленную форму товара нетрадиционной, форма обозначения обусловлена не только функциональностью, в частности, заявленное обозначение представляет собой объемный товарный знак – сосуд для хранения различных изделий, потребления из сосуда напитков, представляющий собой стилизованное изображение оригинального сосуда, который также может выступать предметом интерьера в зависимости от его наполнения. Также заявленное обозначение может выступать в качестве сувенира;

- для признания какого-либо объемного обозначения неохраняемым необходимо соблюдение следующих условий: 1) Форма товара должна определять исключительно функциональным назначением; 2) Форма товара должна быть традиционной, безальтернативной. Заявленное же обозначение не подпадает ни под один из вышеуказанных пунктов, поскольку кроме наличия функционального назначения, как сосуда для хранения, переноски изделий и потребления жидкости, заявленное обозначение имеет и дополнительные нефункциональные особенности, например, сама форма товара в виде стилизованного сосуда, не является следствием функционального назначения. Данная форма выбрана исключительно для индивидуализации продукции заявителя, т.е. для того, чтобы потребитель отличал товар заявителя от товаров третьих лиц. Помимо того, что заявленное обозначение является сосудом, оно также выступает в качестве сувенира и предмета интерьера в силу его оригинальности;

- также форма товара не является традиционной и безальтернативной для изделий данного вида, поскольку имеет оригинальную форму самого сосуда и не подлежит сравнению со стандартными бутылками, как по визуальным, так и по техническим характеристикам;

- заявленное обозначение ввиду вышеописанной оригинальности имеет основную функцию товарных знаков – индивидуализирующую функцию, т.е.

способность отличать товары одного производителя от товаров другого производителя. На полках магазинов заявленное обозначение будет выгодно отличаться от товаров других производителей ввиду своей оригинальности.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 32 и услуг 35 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и выслушав лиц, участвующих при рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (02.07.2019) заявки № 2019731757 правовая база для оценки охраноспособности 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 Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 4 пункта 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.

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

Согласно пункту 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 1.2 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры; реалистические или схематические изображения товаров; сведения, характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

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 заявленном 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 № 2019731757

является объемным, представляет собой изображение бутылки синего цвета с удлиненным горлом, на горловине бутылки – винтовая резьба и крышка. На дне – выступы и углубления. Тулово бутылки содержит выпуклые и вогнутые элементы в виде геометрических фигур.

Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 32 класса МКТУ - аперитивы безалкогольные; вино ячменное [пиво]; вода газированная; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды столовые; квас [безалкогольный напиток]; коктейли безалкогольные; коктейли на основе пива; лимонады; напитки безалкогольные; напитки изотонические; напитки на базе меда безалкогольные; напитки на базе риса, кроме заменителей молока; напитки на базе сои, кроме заменителей молока; напитки на основе алоэ вера безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; напитки обогащенные протеином спортивные; напитки прохладительные безалкогольные; напитки со вкусом кофе безалкогольные; напитки со вкусом чая безалкогольные; напитки фруктовые безалкогольные; напитки энергетические; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; оршад; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; сок томатный [напиток]; сок яблочный безалкогольный; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; составы для приготовления безалкогольных напитков; составы для производства газированной воды; сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; таблетки для изготовления газированных напитков; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; экстракты хмелевые для изготовления пива; эссенции для изготовления напитков и услуг 35 класса МКТУ - абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда офисного оборудования в коворкинге; аренда площадей для размещения рекламы; аудит коммерческий; аудит финансовый; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; демонстрация товаров; запись сообщений [канцелярия]; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг;

исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в связях с общественностью; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг целевой; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; написание резюме для третьих лиц; написание текстов рекламных сценариев; обзоры печати; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обновление рекламных материалов; обработка текста; онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь административная в вопросах тендера; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; пресс-службы; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продажа оптовая фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей;

продажа розничная произведений искусства художественными галереями; продажа розничная фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; прокат фотокопировального оборудования; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; регистрация данных и письменных сообщений; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; репродуцирование документов; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы консультативные по управлению бизнесом; службы корпоративных коммуникаций; службы по связям с прессой; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; телемаркетинг; тестирование психологическое при подборе персонала; управление бизнесом временное; управление внешнее административное для компаний; управление гостиничным бизнесом; управление деятельностью внештатных сотрудников; управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; управление программами часто путешествующих; управление процессами обработки заказов товаров; услуги в области общественных отношений; услуги коммерческого лоббирования; услуги конкурентной разведки; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги

машинописные; услуги по исследованию рынка; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по переезду предприятий; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по программированию встреч (офисные функции); услуги по составлению перечня подарков; услуги по сравнению цен; услуги рекламные «оплата за клик»; услуги РРС; услуги секретарей; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования; экспертиза деловая.

Решение Роспатента от 31.08.2020 мотивировано несоответствием заявленного обозначения положениям, предусмотренным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно материалам заявки заявлены товары 32 класса МКТУ, представляющие собой безалкогольные напитки, пиво, экстракты, эссенции и т.д. Перечень указанных товаров не содержит такого вида товаров как бутылки, которые относятся, согласно Международной классификации товаров и услуг, к товарам 21 класса МКТУ. Следовательно, у коллегии нет оснований считать, что заявленное обозначение представляет собой указание на вид товаров и этот довод экспертизы следует признать ошибочным.

Вместе с тем, различительный характер заявленного в качестве товарного знака обозначения заключается в способности идентифицировать товар/услуги определенного изготовителя, что позволяет потребителю распознать этот знак, а соответственно и товар среди других товарных знаков, используемых в отношении однородных изделий.

Заявленное обозначение представляет собой трехмерный объект – бутылку, форма которой обусловлена главным образом ее функциональностью и недостаточно оригинальна для целей индивидуализации товаров. Наличие рельефных рисунков (выпуклой и вогнутой формы) на тулове бутылки, винтовой резьбы на горловине бутылки, выступов и углублений на дне бутылки не придают заявленному обозначению достаточной различительной способности либо определенного запоминающегося потребителю стиля.

В частности, выступы и углубления на дне обеспечивают устойчивость бутылки. Винтовая резьба на горловине позволяет плотно закрыть бутылку крышкой для дальнейшей транспортировки, хранения жидкостей, напитков и т.д. Рельефные рисунки по корпусу позволяют надежно фиксировать бутылку при эксплуатации. Все перечисленное в целом обеспечивает ее дальнейшее удобное использование, что свидетельствует об утилитарных свойствах формы заявленной бутылки, что подтверждает вывод экспертизы о том, что данная форма обусловлена исключительно функциональным назначением. При этом следует отметить, что заявленное объемное обозначение (бутылка) предназначено для хранения, транспортировки и дальнейшей реализации в ней заявленных товаров 32 класса МКТУ на прилавках однородной продукции.

Также коллегия отмечает, что центральным элементом, обращающим на себя основное внимание в такой форме бутылки, является именно ее традиционная цилиндрическая форма, в то время как некоторые особенности, связанные с наличием на тулове бутылки выпуклых и вогнутых элементов, не могут считаться решающим фактором для индивидуализации товаров заявителя, поскольку они не являются зрительно активными (имеют лишь нюансный характер) в силу невозможности для потребителя запомнить предлагаемую в заявленном обозначении определенную комбинацию соответствующих геометрических фигур, что обуславливает вывод об отсутствии у нее различительной способности – способности индивидуализировать товары, приведенные в заявке, то есть отличать соответствующие товары заявителя от однородных им товаров других производителей.

Что касается услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака по заявке №2019731757, то в случае маркировки этим знаком каких-либо из вышеуказанных услуг заявленное объемное обозначение будет однозначно указывать на связь этих услуг с заявленными товарами 32 класса МКТУ, в связи с чем вывод об отсутствии у заявленного обозначения различительной способности распространяется и на услуги 35 класса МКТУ, указанные в перечне заявки.

С учетом изложенного заявленное обозначение не способно выполнять индивидуализирующую функцию товарного знака и отличать товары/услуги заявителя от однородных товаров/услуг других лиц.

Вместе с тем, подобным обозначениям может быть предоставлена правовая охрана, но только в том случае, если заявитель представит убедительные доказательства того, что заявленное обозначение ассоциируется именно с его товарами/услугами в результате длительного и интенсивного использования обозначения для маркировки данных товаров/услуг до даты подачи заявки. Таких доказательств заявителем представлено не было.

Таким образом, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, следует признать правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 31.12.2020, оставить в силе решение Роспатента от 31.08.2020.