

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее 28.12.2022, поданное компанией «Liesegang & Partner mbB», Германия (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 28.02.2022 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1582817 в отношении всех товаров 29, 32, 33 классов МКТУ, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1582817, произведенной Международным Бюро ВОИС 21.12.2020 с конвенционным приоритетом от 18.12.2020 на имя заявителя, испрашивается в отношении товаров 29, 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации № 1582817 представляет собой



объемное обозначение: в цветовом сочетании: «прозрачный и красный» («transparent and red»).

Решение Роспатента от 28.02.2022 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации

№ 1582817 в отношении всех товаров 29, 32, 33 классов МКТУ мотивировано его несоответствием требованиям пункта 1 (4) статьи 1483 Кодекса. Решение Роспатента от 28.02.2022 было принято на основании предварительного отказа от 16.06.2021. Заявленный знак представляет собой традиционную форму бутылки с нанесенным на нее декором в виде расходящихся лучей. Заявленному объемному знаку, форма которого определяется исключительно или главным образом функциональностью, может быть предоставлена правовая охрана, если заявителем представлены материалы, подтверждающие приобретенную различительную способность заявленного обозначения. Заявитель не представил достаточных материалов, которые бы свидетельствовали о наличии приобретенной различительной способности у заявленного знака на территории Российской Федерации.

В поступившем 28.12.2022 возражении заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 28.02.2022. Доводы возражения сведены к следующему:

- разновидность заявленного на регистрацию объемного знака представляет собой форму упаковки или емкости товара;
- заявителем приведены выдержки из рекомендаций по применению к товарным знакам соответствующих положений действующего законодательства, «Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов» и т.п.;
- основание для отказа в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации № 1582817 по основанию пункта 1 (4) статьи 1483 Кодекса может быть преодолено, если: форма обозначения не определяется исключительно или главным образом функциональностью и имеются существенные оригинальные характеристики формы; форма обозначения не является традиционной и безальтернативной для изделий такого же назначения, и могут быть представлены сведения о наличии альтернативных форм выполнения такой же упаковки;

- форма заявленного знака содержит существенные характеристики (доминирующий «ямочный» узор стекла основания бутылки), которые являются оригинальным исполнением и не обусловлены функцией;
- оригинальность «ямочного» узора обозначения ясно читается потребителем как особенность исполнения формы бутылки и воспринимается однозначно как индивидуализирующий элемент;
- в качестве оригинальных элементов заявитель также отмечает: характерное и нетрадиционное деление бутылки на две части в такой пропорции; характерная форма основания бутылки в виде бочонка с характерными скруглениями; характерная форма плечиков бутылки; крышка бутылки красного цвета;
- форма заявленного знака не является традиционной и безальтернативной для бутылок такого же назначения тех же классов. Заявителем в возражении приведены



примеры бутылок, например:



и т.д.;

- форма бутылки, представленная на регистрацию в качестве товарного знака, не является традиционной, безальтернативной, а является оригинальной;
- знак по международной регистрации № 1582817 обладает различительной способностью.

В возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1582817 в отношении всех товаров 29, 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне.

Изучив материалы дела, выслушав лиц, участвующих при рассмотрении возражения, поступившего 28.12.2022, коллегия установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета (18.12.2020) международной регистрации № 1582817 знака правовая база для оценки его охранных способностей 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 г. (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.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса 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 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, 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.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены содержащиеся 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.

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.

Знак по международной регистрации № 1582817 представляет собой объемное



обозначение в виде бутылки. Регистрация заявленного знака испрашивается в отношении товаров 29 класса МКТУ («*fruit juices for cooking; yogurt drinks; milk-based beverages containing fruit juice; milk drinks containing fruits*» / «фруктовые соки для приготовления пищи; йогуртовые напитки; напитки на основе молока, содержащие фруктовый сок; молочные напитки, содержащие фрукты»), товаров 32 класса МКТУ («*non-alcoholic beverages; syrups and other non-alcoholic preparations for making beverages; juices; smoothies; soft drinks; mineral water [beverages]; aerated water; fruit nectars, non-alcoholic; fruit juice beverages; beverages containing cereals and oats; lemonades*» / «безалкогольные напитки; сиропы и другие безалкогольные препараты для приготовления напитков; соки; смузи; безалкогольные напитки; минеральная вода [напитки]; газированная вода; фруктовые нектары безалкогольные; напитки из фруктовых соков; напитки, содержащие злаки и овсяные хлопья; лимонады»), товаров 33 класса МКТУ («*alcoholic beverages (except beer); preparations for making alcoholic beverages*» / «алкогольные напитки (кроме пива); препараты для приготовления алкогольных напитков»).

Анализ соответствия заявленного знака требованиям пункта 1 (4) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленный знак представляет собой реалистическое изображение бутылки, предназначенной для хранения и реализации напитков, при этом представляет собой трехмерную емкость округлой формы, которая имеет крышку, горловину, плечики,

тулово и дно. Заявленные товары представляют собой напитки, которые предлагаются к продаже в бутылках, банках и т.п. В целом заявленный знак представляет собой трехмерный объект, форма которого обусловлена исключительно свойствами, функциональным назначением заявленных товаров 29, 32, 33 классов МКТУ, то есть не обладает различительной способностью и является доминирующей в пространстве знака.

Доводы заявителя о том, что «ямочный» узор, красная крышка бутылки и иные особенности формы плечиков, горлышка, основания и т.п. усиливают индивидуализирующую функцию заявленной бутылки, изначально обладающей различительной способностью, признан коллегией неубедительным. Так, ребра, тулово и горлышко бутылки представляют собой не декоративные элементы рассматриваемого знака, а элементы, способствующие наиболее удобному функциональному назначению - удобство брать и держать бутылку в руках, удерживать ее в процессе использования.

Прием использования разных пропорций и различных шероховатостей, неровностей, выпуклостей и т.п. на таре, бутылках является широко используемым среди производителей, в том числе напитков. Так, среди представленных заявителем примеров имеются бутылки с различными рельефами, узорами, неровностями и



цветными крышками: . В связи с чем, указанные заявителем особенности исполнения заявленного знака в виде бутылки не приводят к преодолению пункта 1 (4) статьи 1483 Кодекса.

Довод об оригинальном восприятии потребителем «ямочного» узора в качестве индивидуализирующего элемента не подтвержден документально. Например, в материалах дела отсутствуют какие-либо социологические исследования мнения потребителей, специалистов соответствующей отрасли производства.

Законодательством допускается регистрация в качестве товарного знака такого рода обозначений при условии приобретения обозначением различительной

способности в результате его использования (абзац 7 пункта 1 статьи 1483 Кодекса). Заявитель полагает, что заявленный знак изначально обладает различительной способностью и не представляет документы, свидетельствующие о приобретенной различительной способности знака по международной регистрации № 1582817 в отношении заявленных товаров 29, 32, 33 классов МКТУ.

Также у коллегии нет оснований считать, что заявленный знак состоит только из элементов, образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

В этой связи, довод экспертизы о несоответствии заявленного знака по международной регистрации № 1582817 требованиям пункта 1 (4) статьи 1483 Кодекса, как не обладающего различительной способностью и представляющего собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров, является правомерным.

Следовательно, у коллегии отсутствуют правовые основания для отмены решения Роспатента от 28.02.2022.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.12.2022, оставить в силе решение Роспатента от 28.02.2022.**