

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 24.01.2020, поданное Акылбеком Жумабаевичем Жумабаевым, Кыргызстан (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019706124 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2019706124, поданной 14.02.2019, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки заявлено объемное обозначение



, представляющее собой изображение бутылки, в цветовом сочетании: «черный, белый, серебристый, красный».

Решение Роспатента от 01.10.2019 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019706124 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- в заключении по результатам экспертизы в рамках требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса форма бутылки и все цифры были признаны неохраняемыми элементами. Форма бутылки обусловлена исключительно функциональным назначением – емкость, в которой реализуется товар;
- экспертизой отмечено, что на рынке присутствуют различные варианты бутылок, имеющих форму, сходную с формой заявленного к регистрации обозначения;
- особенности формы бутылки не являются оригинальными и легко узнаваемыми и, следовательно, форма бутылки не обладает различительной способностью.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 24.01.2020 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 01.10.2019.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель отмечает, что ему не очевиден объем правовой охраны. Так, не ясно, предоставлена ли правовая охрана крышке, изобразительному элементу в виде шкалы и словесному элементу на фронтальной части обозначения, или же в объем правовой охраны входит только изобразительный элемент в виде шкалы и словесный элемент на фронтальной части обозначения, и (или) способ размещения данных элементов;
- отсутствие регистрации объемного обозначения в качестве товарного знака не позволяет заявителю внести объемный товарный знак в Таможенный реестр с целью защиты заявителя и потребителей от несанкционированного проникновения на рынок контрафактной продукции;
- заявленное обозначение является изначально оригинальным и представляет собой объемное изображение уникального дизайна трехмерного объекта - бутылки оригинальной формы в виде градусника из матового стекла и крышки;
- заявитель претендует на получение правовой охраны всей совокупности элементов обозначения, а не его отдельных частей;

- отсутствие регистрации заявленного объемного обозначения в качестве товарного знака лишает заявителя прекратить незаконное использование обозначений, сходных / тождественных с заявленным обозначением;
- заявленное обозначение обладает уникальным дизайном трехмерного объекта – бутылки оригинальной формы в виде градусника из матового стекла, пробки в виде наконечника градусника (форма декоративной крышки сверху округлая). Изображение шкалы с цифрами является неотъемлемой частью целостного впечатления;
- в заключении по результатам экспертизы не приведены общедоступные источники, свидетельствующие об отсутствии различительной способности у заявленного обозначения, в том числе об известности вида упаковки, имеющей форму заявленного обозначения, сведения об использовании иными лицами в отношении товаров 33 класса МКТУ и т.д.;
- оригинальная форма заявленного обозначения не обусловлена функциональным назначением бутылки, и заявитель не претендует в отношении на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 21 класса МКТУ («сосуды для питья, бутылки из стекла»), товаров 20 класса МКТУ («емкости для упаковки пластмассовые»);
- форма заявленного обозначения не относится к стандартным формам бутылок, установленных ГОСТами (№№ 10117.2-2001 и 32131-2013);



- заявителем приведены оригинальные виды бутылок с крышками:



- в возражении приведены сведения о практике регистраций объемных обозначений



в виде бутылки, форма которых не исключалась из охраны: по свидетельству № 602454, приоритет от 30.06.2015, правообладатель:



ООО «Таманская винная компания – Кубань», по свидетельству № 436451, приоритет от 04.06.2008 (срок действия регистрации продлен до



04.06.2028), по свидетельству № 523818, приоритет от 10.06.2013 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 33 классов МКТУ без исключения из правовой охраны формы бутылки, крышки и цифр.

Изучив материалы дела, выслушав лиц, участвующих при рассмотрении возражения, поступившего 24.01.2020, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (14.02.2019) заявки № 2019706124 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 подп. 1-4 п. 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 № 2019706124

является объемным, представляет собой изображение бутылки со шкалой градусника, словесным элементом «МУРОК СУУ», крышкой в виде наконечника градусника. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ «напитки алкогольные, включенные в 33 класс» в цветовом сочетании: «черный, белый, серебристый, красный».

Решение Роспатента от 01.10.2019 о государственной регистрации товарного знака мотивировано несоответствием формы бутылки, всех цифр положениям, предусмотренным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса. Заявитель возражает против дискламации неохраноспособных элементов и считает, что заявленное объемное обозначение в виде градусника с овальной крышкой не является традиционным, обладает оригинальным дизайном.

Следует отметить, что различительный характер заявленного в качестве товарного знака обозначения заключается в способности идентифицировать товар определенного изготовителя, что позволяет потребителю распознать этот знак, а соответственно и товар среди других товарных знаков, используемых в отношении однородных изделий. При этом товарный знак обладает такой способностью, если он независим от обозначаемого им товара, то есть выбран произвольно и не навязан товаром.

Заявленное обозначение представляет собой трехмерный объект – бутылку, форма которой обусловлена главным образом ее функциональностью и

недостаточно оригинальна для целей индивидуализации товаров. Так, форма бутылки является овальной, вытянутой по всему корпусу с гладкой белой поверхностью без каких-либо рельефных запоминающихся особенностей, плечики – пологие, горловина узкая, дно - овальное. Часть горловины является продолжением колпачка округлой формы, однако, данный элемент не привносит в заявленное обозначение достаточных отличительных признаков, позволяющих признать форму бутылки оригинальной. Цифры рядом со шкалой выполнены стандартным шрифтом, не имеют какого-либо графического исполнения, при этом часть из них способна восприниматься в качестве крепости реализуемого в бутылке алкогольного напитка: например, водка – 40°, ром – 38°, коньяк - 42°, самбука - 38°, текила - 38° и т.д. При этом заявленная бутылка предназначена для хранения, транспортировки и дальнейшей реализации в ней заявленных товаров 33 класса МКТУ на прилавках однородной продукции.

В силу изложенного, форма бутылки (вместе с крышкой) и цифры заявленного обозначения не способны выполнять индивидуализирующую функцию товарного знака и отличать товары заявителя от однородных товаров других лиц. Подобным обозначениям может быть предоставлена правовая охрана только в том случае, если заявитель представит убедительные доказательства того, что заявленное обозначение ассоциируется именно с его товарами в результате длительного и интенсивного использования для маркировки данных товаров до даты подачи заявки. Каких-либо фактических доказательств использования заявителем заявленного обозначения в качестве средства индивидуализации заявленных товаров 33 класса МКТУ материалы возражения не содержат. Также у коллегии нет оснований считать, что заявленное обозначение состоит только из элементов, образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Таким образом, доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, в части несоответствия формы бутылки вместе с крышкой, которая является ее неотъемлемой частью, и всех цифр требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, являются правомерными.

В силу того, что форма бутылки и все цифры заявленного обозначения подпадают под положение пункта 1 статьи 1483 Кодекса, коллегия не находит оснований для изменения решения Роспатента от 01.10.2019.

Доводы в части наличия существующих объемных товарных знаков в виде бутылок, зарегистрированных на имя разных лиц, не приводят к иным выводам коллегии в силу независимого делопроизводства по каждому делу в отдельности.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.01.2020, оставить в силе решение Роспатента от 01.10.2019.