



**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 (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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 08.12.2022 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №887910, поданное Индивидуальным предпринимателем Головиным Вячеславом Владимировичем, Московская обл. (далее – лицо, подавшее возражение; ИП Головин В.В.), при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак « » по заявке №2022712388 с приоритетом от 24.02.2022 зарегистрирован 18.08.2022 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №887910 в отношении товаров 21, 33 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне свидетельства, на имя Геворкяна Арутюна Мартиковича, 350000, г. Краснодар, ул. Российская, 138, кв. 120 (далее - правообладатель), информация о чем была опубликована 18.08.2022 в официальном бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров» №16 за 2022 год.

В поступившем возражении выражено мнение о том, что регистрация №887910 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями

подпункта 3 пункта 9 статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения с промышленным образцом «Бутылка» по патенту №124703 с датой регистрации от 08.04.2021.

Как отмечается в возражении, оспариваемый товарный знак по свидетельству №887910 является сходным до степени смешения с вышеуказанным промышленным образцом на основании визуального сходства внешней формы изделия и отдельных его элементов. Включение букв «AMG» в состав корпуса бутылки не приводит к качественно иному восприятию внешней формы изделия, не носит доминирующего характера.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, представлены следующие документы (копии):

- (1) Сведения о товарном знаке по свидетельству №887910;
- (2) Сведения о патенте на промышленный образец №124703;

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, 16.01.2023 представил свой отзыв, основные доводы которого сводятся к тому, что форма бутылки в составе оспариваемого товарного знака является неохрняемой, а законодательством не предусмотрено оспаривания третьими лицами правовой охраны товарного знака в части его неохрняемых элементов и проведение сопоставительного анализа в отношении таких элементов.

Товарный знак по свидетельству №887910, является частью серии товарных знаков «**AMG**» по свидетельству №835285, «**AMG**» по свидетельству №682852, «**AMG**» по свидетельству №631353, «**FROZEN**» по свидетельству №682853, большая часть из которых имеет намного более ранний приоритет действия, по отношению к объекту интеллектуальной собственности, на который ссылается заявитель возражения.

В свете изложенного, правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству №887910 просит отказать в удовлетворении поступившего возражения и сохранить правовую охрану товарного знака.

Ознакомившись с отзывом правообладателя, лицо, подавшее возражение, на заседании коллегии, состоявшемся 27.02.2023, представил дополнение к своему возражению, с подробным анализом сходства сравниваемых форм бутылок в составе оспариваемого товарного знака по свидетельству №887910 и противопоставленного промышленного образца по патенту №124703 в рамках требований подпункта 3 пункта 9 статьи 1483 Кодекса безотносительно вопроса однородности сопоставляемых товаров, а также указал на несоответствие оспариваемого товарного знака по свидетельству №887910 требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса в связи с доминированием неохраняемого элемента – формы бутылки, в его составе.

Изучив материалы дела и заслушав представителя лица, подавшего возражение в отсутствие правообладателя, надлежащим образом уведомленном о дате, месте и времени рассмотрения возражения, коллегия признала доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (24.02.2022) приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №887910 правовая база для оценки его охраноспособности 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 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.

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

Вместе с тем согласно пункту 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи 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 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно положениям пункта 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.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 9 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные промышленному образцу, права на которые возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Положения настоящего пункта применяются также в отношении обозначений, сходных до степени смешения с указанными в нем объектами.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.


Признаки, указанные в пункте 43 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Основанием для подачи возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №887910, предназначенного для индивидуализации товаров 21, 33 классов МКТУ, явилось, имеющееся, по мнению ИП Головина В.В., нарушение его исключительного права на промышленный образец по патенту №124703, заявка на регистрацию которого была подана

04.03.2020, т.е. до даты приоритета оспариваемого товарного знака. С учетом столкновения прав на указанные результаты интеллектуальной деятельности, лицо, подавшее возражение, следует признать заинтересованным в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №887910.



Оспариваемый товарный знак «» по свидетельству №887910 с приоритетом от 24.02.2022 представляет собой изображение бутылки в различных проекциях, на тулове которой в центральной части расположен выполненный буквами латинского алфавита словесный элемент «AMG» в оригинальном шрифтовом исполнении. Товарный знак по свидетельству №887910 зарегистрирован в отношении следующих товаров 21, 33 классов МКТУ:

21 класс МКТУ – «бутыли»;

33 класс МКТУ – «арак, бренди, вина, вино из виноградных выжимок, виноградосодержащие напитки, виски, водка, водка анисовая, водка вишневая, джин, джестивы (ликеры и спиртные напитки), ликеры, напитки алкогольные, кроме пива, напитки алкогольные, содержащие фрукты, напитки спиртовые, напитки, полученные перегонкой, настойки горькие, ром, сидры, экстракты спиртовые, экстракты фруктовые спиртовые, эссенции спиртовые».

Анализ оспариваемого товарного знака по свидетельству №887910 показал, что он представляет собой бутылку для розлива алкогольных напитков прямоугольной формы с узким вытянутым горлышком, покатыми плечиками, вытянутыми боковыми стенками, прямоугольным основанием. Вытянутая форма боковых стенок бутылки позволяет потребителю более комфортно и устойчиво держать ее в руке, а узкое вытянутое горлышко предотвращает возможность быстрого переливания ее содержимого. В нижней части бутылки имеется утолщение по всему периметру с двумя углублениями в боковой проекции, на основании бутылки выполнен едва различимый орнамент. Указанная форма бутылки имеет конкретное функциональное назначение – обеспечивает удобство ее использования.

Форма бутылки сама по себе не обладает оригинальностью, позволяющей потребителю выделить товар такой формы среди аналогичных и запомнить его.

Отсутствие различительной способности формы бутылки в составе оспариваемого товарного знака было установлено в ходе его экспертизы, данный элемент был признан неохраняемым.

Вместе с тем, оспариваемый товарный знак по свидетельству №887910 характеризуется не только наличием вышеуказанной формы, но и содержит в своем составе барельеф в виде словесного элемента «AMG» в оригинальном шрифтовом исполнении. Данный словесный элемент расположен в центральной части изображения бутылки, именно на нем акцентируется внимание потребителя в первую очередь.

Словесный элемент «AMG» обладает различительной способностью, положен в основу принадлежащих ИП Головину В.В. товарных знаков «**AMG**» по свидетельству №835285, «**AMG**» по свидетельству №682852, «**AMГ**» по **AMG** свидетельству №631353, «**FROZEN**» по свидетельству №682853.

Таким образом, при указанных обстоятельствах у коллегии нет оснований для вывода о том, что неохраняемая форма бутылки в составе оспариваемого товарного знака по свидетельству №887910 носит доминирующий характер, вследствие чего не представляется возможным говорить о несоответствии этого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

По существу доводов возражения в части несоответствия оспариваемого товарного знака по свидетельству №887910 требованиям подпункта 3 пункта 9 статьи 1483 Кодекса, необходимо указать следующее.

Противопоставленный промышленный образец «Бутылка»



по патенту №124703 представляет собой емкость, которая, как и бутылка в составе

оспариваемого товарного знака по свидетельству №887910, характеризуется прямоугольной формой с узким вытянутым горлышком, покатыми плечиками, вытянутыми слегка боковыми стенками, прямоугольным основанием, утолщением в нижней части с двумя углублениями в боковой проекции, на основании бутылки выполнен едва различимый орнамент. Также следует отметить, что в нижней части бутылки на фоне утолщения присутствует барельеф в виде слова «SOS» в написании буквами латинского алфавита в оригинальном шрифтовом исполнении.

Необходимо отметить, что товарный знак и промышленный образец по своей природе имеют разный объем правовой охраны.

Так, товарный знак, предназначен для индивидуализации товара конкретного производителя, а промышленный образец представляет собой техническое решение внешнего вида изделия, его дизайн. Таким образом, в объемном товарном знаке, предназначенном для маркировки товара определенного вида, форма этого товара не носит индивидуализирующих свойств с точки зрения правовой охраны этого объекта интеллектуальных прав, в то время как в промышленном образце тот или иной элемент дизайна товара имеет значение с точки зрения его отличительных признаков.

Следует констатировать, что в оспариваемом товарном знаке по свидетельству №887910 и в противопоставленном промышленном образце по патенту №124703 сопоставляется по сути именно форма бутылки. Вместе с тем, согласно правовой позиции, приведенной в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», при установлении сходства учитывается, в отношении каких элементов оно имеется – сильных или слабых. Сходство лишь неохранных элементов во внимание не принимается.

Учитывая, что неохраноспособная форма бутылки в составе оспариваемого товарного знака по свидетельству №887910 относится к слабым элементам, она не может выступать в качестве элемента, определяющего сходства данного средства индивидуализации с противопоставленным промышленным образцом по патенту №124703. В этой связи довод возражения о несоответствии товарного знака по



свидетельству №887910 требованиям подпункта 3 пункта 9 статьи 1483 Кодекса представляется несостоятельным.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 08.12.2022, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №887910.**