

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 неохраняемой, а законодательством не предусмотрено оспаривания третьими лицами правовой охраны товарного знака в части его неохраняемых 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 **AMG** №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 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 (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, дижестивы (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 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 неохраняемых 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.