


**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
коллегии по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 26.11.2019, поданное компанией ООО «КГ СТРОЙ СИСТЕМЫ», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018711953, при этом установила следующее.



Объемное обозначение «  » по заявке № 2018711953, поданное 27.03.2018, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 19, 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), перечисленных в перечне заявки.

Роспатентом 12.07.2019 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 19, 35 классов МКТУ на основании пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, в котором указывалось, что заявленное объемное обозначение для части заявленных товаров и

соответствующих им услуг 19, 35 классов МКТУ, в целом не обладает различительной способностью, поскольку представляет собой вид товара (упаковку), форма которого обусловлена только его функциональным назначением на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, а для всех остальных товаров и услуг 19, 35 классов МКТУ, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку будет вводить потребителя в заблуждение относительно производимого товара и оказываемых услуг.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.11.2019 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель предоставляет скорректированный перечень 19 класса МКТУ *«гипс для внутренних работ; материалы строительные вязкие; обмазки [материалы строительные]; растворы строительные; сухие строительные смеси, в том числе, смеси цементные, смеси шпаклевочные, смеси гипсовые; цементы»* с целью снятия основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по пункту 3 статьи 1483 Кодекса;

- заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение представляет собой изображение оригинальной формы и дизайна упаковки товара, обладающих рядом четко различимых особенностей, не обусловленных функциональным назначением и позволяющих отличать ее от иных упаковок, традиционно используемых на российском рынке для реализации товаров 19 класса МКТУ;

- характерной особенностью композиционного построения заявленного обозначения является гармоничное сочетание композиционных элементов и стилизованной проработки корпуса и крышки;

- наличие у заявителя, патента на аналогичный промышленный образец подтверждает новизну и оригинальность формы и дизайна заявленного на регистрацию в качестве товарного знака обозначения;

- оригинальность графического оформления упаковки подтверждает



регистрация товарного знака « \_\_\_\_\_ » по свидетельству № 688669;

- заявитель отмечает, что форму упаковки заявленного обозначения и ее дизайнерское оформление необходимо рассматривать как единую композицию, которая имеет уникальное стилистическое решение, формирует облик обозначения, создающий характерный отличительный образ упаковки, отличный от восприятия составляющих ее элементов по отдельности;

- заявитель является лидером среди производителей строительных материалов, занимающим существенную долю рынка;

- заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение приобрело широкую известность среди потребителей благодаря его интенсивному использованию заявителем, а также проведению им активной рекламной кампании;

- объемы реализации продукции, в упаковке заявленного вида, свидетельствуют об интенсивном использовании обозначения и его известности потребителям на всей территории Российской Федерации до даты приоритета;

- заявителем представлены результаты социологического исследования, которые обуславливают вывод о том, что заявленное обозначение обладает совокупностью свойств, необходимых и достаточных для его существования в качестве средства индивидуализации товаров.

На основании изложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 12.07.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018711953 в отношении уточненного перечня 19 класса МКТУ.

Заявителем представлены следующие материалы:

1. Отчет ВЦИОМ;
2. Сведения о зарегистрированном патенте на промышленный образец;
3. Выписки из ЕГРЮЛ и информационной системы Контур.Фокус;
4. Результаты поиска Google по запросу «Шпаклевка с зеленой крышкой»;

5. Интервью с генеральным директором ООО «КГ строй системы» Томасом Махачеком;
6. Справка о географии и об объемах реализованной продукции в упаковке заявленного вида;
7. Распечатки с видеохостинга Youtube, содержащие сведения о количестве просмотров и дате публикации роликов о продукции в упаковке заявленного вида;
8. Распечатки архивных версий сайта, подтверждающие публикацию информации и предложения к продаже продукции в упаковке заявленного вида ранее даты приоритета;
9. Распечатка с «Whois сервис» и справка о принадлежности сайта <https://www.danogips.ru/> на котором с 2014 года размещена информация о деятельности компании заявителя, а также производимой ею продукции в упаковке заявленного вида;
10. Статистика показов объявлений о продукции в упаковке заявленного вида в Сети Интернет;
11. Документы, подтверждающие реализацию мероприятий, направленных на формирование на рынке узнаваемости и высокой репутации производимой им продукции 19 класса МКТУ в упаковке заявленного вида;
12. Сведения о наличии нарушений в Сети Интернет;
13. Сведения о регистрации товарного знака по свидетельству №688669;
14. Отзывы контрагентов, подтверждающие длительность сотрудничества с заявителем по поставкам продукции в упаковке заявленного вида;
15. Выборка товарных накладных за период 2016-2017 на реализацию товара в упаковке заявленного вида, подобранная с целью подтверждения объемов, географии поставок, а также длительности и интенсивности использования спорного обозначения.

На заседании коллегии, состоявшемся 30.01.2020, представитель правообладателя предоставил дополнительные материалы:

16. Договор №18-009 возмездного оказания услуг от 22.2019 года с приложениями;

17. Договор № ZMR-1/21/11 на оказание маркетинговых услуг от 21.11.2018;

18. «Пилотный» опрос потребителей;

19. Договор оказания услуг №19082015 от 19.08.2015 с приложениями;

20. Договор об оказании информационных услуг №R-4788 от 14/08/2017 с приложениями;

21. Договор № И-ДГ-250490 от 25.04.2019 с приложениями.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты (27.03.2018) поступления заявки № 2018711953 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 требованиями 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.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, согласно пункту 34 Правил 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 приведенному в заявке №2018711953 описанию заявленное



обозначение представляет собой объемное изображение «» пластикового ведра белого цвета, с металлической ручкой и зеленой крышкой, на боковой поверхности которого нанесено изображение, представляющее собой оригинальную комбинацию геометрических фигур, расположенных на двух уровнях. На первом уровне расположены четыре красные вертикальные изогнутые полосы, напоминающие математический знак «больше», справа от которых расположен

зеленый параллелограмм. Ниже, на втором уровне, расположен круг серого цвета, заключённый в окружность большего диаметра, поверх которых размещено стилизованное изображение шпателя, продолжением которого является красный пятиугольник, имеющий одной из сторон форму математического знака «больше». Согласно возражению правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении скорректированного перечня товаров 19 класса МКТУ *«гипс для внутренних работ; материалы строительные вязкие; обмазки [материалы строительные]; растворы строительные; сухие строительные смеси, в том числе, смеси цементные, смеси шпаклевочные, смеси гипсовые; цементы»*.

Следует согласиться с доводами, изложенными в возражении о том, что в заявленном обозначении содержатся охраноспособные изобразительные элементы в цветографическом исполнении, которым предоставлена правовая охрана в рамках



представленного свидетельства №688669 на товарный знак «».

Также, стоит отметить оригинальное выполнение дизайна крышки зеленого цвета, которое согласно представленным результатам социологического опроса, является отличительной особенностью упаковки.

Ввиду того, что заявитель предоставил скорректированный перечень товаров 19 класса МКТУ, основания для отказа в регистрации заявленного обозначения по пункту 3 статьи 1483 Кодекса могут быть сняты.

При оценке объемных обозначений на предмет их различительной способности основным является вопрос о том, обусловлена ли форма ведра только функциональным назначением или является следствием оригинального исполнения и способна ли она индивидуализировать товар.

Анализ заявленного объемного обозначения показал, что оно представляет собой пластиковое ведро с крышкой и металлической ручкой, которые можно

использовать для расфасовки, транспортировки и хранения различных сыпучих веществ (в том числе строительных смесей). Такая упаковка компактна, герметична благодаря крышке, удобна, легко выдерживает разность температур. Стоит согласиться с мнением экспертизы относительно того, что форма ведра является неохраноспособным элементом, ввиду того что она не является оригинальной. Также стоит отметить, что сама по себе форма не способна индивидуализировать заявленные товары, чему свидетельствует широкое использование подобной формы упаковки различными производителями, например:



- производитель: «Старатели»;



- производитель:

«WEBER»;



- производитель: «TERRACO»;



производитель: «Эксперт»;



- производитель: «KNAUF»;



производитель: «Admiral Korea»;



- производитель: «ЯРОСЛАВСКИЕ

КРАСКИ»;



- производитель: «BAUPROFFE»;



производитель «ВТВ».



Результаты социологического опроса в отношении формы ведра не могут быть учтены, поскольку индивидуализация заявленного обозначения происходит благодаря изобразительным элементам и их цветовому и композиционному решению.

Таким образом, заявленная форма ведра сама по себе не является новой, не обладает оригинальностью, позволяющей потребителю выделить товар такой формы среди аналогового ряда и запомнить его.

В этой связи форма заявленного ведра не обладает различительной способностью и не может быть включена в качестве охраняемого элемента в заявленное обозначение на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Законодательством допускается регистрация в качестве товарного знака такого рода обозначений при условии приобретения обозначением различительной способности в результате его использования.

Представленные заявителем результаты опроса (1) действительно подтверждают факт об известности заявленного обозначения среди специалистов отделочных работ. Согласно данным результатам, две трети респондентов (65%) отметили, что знакомы с тестируемой упаковкой шпаклевки.

Представленные заявителем документы (6, 11, 15) подтверждают объемы реализации товаров в упаковке заявленного вида на территории всех субъектов Российской Федерации, в том числе Северо-Западный федеральный округ, Центральный федеральный округ, Южный федеральный округ, Северо-Кавказский федеральный округ, Приволжский федеральный округ, Уральский федеральный округ, Сибирский федеральный округ за 2017 -2018 гг.

Также, до даты приоритета заявителем был реализован ряд маркетинговых проектов, направленных на формирование на рынке узнаваемости и высокой репутации производимой им продукции 19 класса МКТУ в упаковке заявленного вида (таких как: размещение рекламных объявлений на грузовых билбордах и грузовиках; проведение рекламных акций, распространение рекламных материалов) что подтверждается представленными документами (10, 11, 16, 17, 19-21).

Исходя из вышесказанного, коллегия не усматривает, что форма ведра сама по себе без изобразительных элементов приобрела различительную способность в отношении заявителя до даты подачи заявки №2018711953 для товаров 19 класса МКТУ, в связи с чем она не может быть включена как охраноспособный элемент обозначения, поскольку противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 26.11.2019, отменить решение Роспатента от 12.07.2019, зарегистрировать товарный знак по заявке №2018711953.**