


**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**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 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 02.06.2021, поданное компанией САВЕНСИЯ СА, Франция (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019749945, при этом установлено следующее.

Заявка №2019749945 на регистрацию комбинированного обозначения



«  » была подана на имя заявителя 04.10.2019 в отношении товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 02.02.2021 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019749945 в отношении всех заявленных товаров 29 класса МКТУ (далее – решение Роспатента). Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому

заявленное обозначение представляет собой овальную упаковку, форма которой не обладает различительной способностью и является неохраняемой на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так она обусловлена исключительно функциональным назначением.

Кроме того, в состав заявленного обозначения входит словесный элемент «Supreme» (с англ. – высший, высочайший, см. Англо-русский словарь под редакцией В.К. Мюллера, СПб. 1996г.), который также является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывает на качество заявленных товаров и носит хвалебный характер.

Также на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса к неохраняемым элементам относятся реалистичные изображения сыра (изображения разрезанного на ломтики сыра), поскольку такие изображения представляют собой указание на вид товара.

В связи с изложенным, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку входящие в состав заявленного обозначения неохраняемые элементы занимают доминирующее положение.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 02.06.2021 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- запрет на предоставление правовой охраны обозначениям или их элементам, представляющим собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров, имеет отношение только к объемным обозначениям;

- ни один из элементов заявленного обозначения не относится к объемным и не является формой упаковки или контейнера товара;

- внешняя форма овальной коробки, не обусловлена «исключительно функциональным назначением»;

- заявитель выразил согласие с мнением экспертизы о том, что изображение сыра и словесный элемент «SUPREME» являются неохраняемыми элементами

заявленного обозначения;

- вместе с тем, заявленное обозначение является комбинированным и представляет собой оригинальную композицию, содержащую оригинально выполненные словесные и графические элементы;

- по мнению заявителя, данная композиция обладает различительной способностью.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении товаров 29 класса МКТУ с указанием словесного элемента «SUPREME» и изображения сыра в качестве охраняемых.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегией было установлено следующее.

С учетом даты подачи (04.10.2019) заявки № 2019749945 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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, представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством или назначением товаров.

В соответствии с пунктом 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров.

Кроме того, согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся 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.

Согласно пункту 35 Правил вышеуказанные элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.


Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения различительной способности, предусмотренной пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса, 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 заявленном 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.

На регистрацию было заявлено комбинированное обозначение



«», представляющее собой упаковку, на фоне которой на фронтальной части расположены: словесный элемент «SUPREME», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, где над буквой «R» расположен изобразительный элемент в виде стилизованной короны, а под словесным элементом расположено изображение сыра. На боковой верхней части упаковки, также расположен словесный элемент «SUPREME», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, где над буквой «R» расположен изобразительный элемент в виде стилизованной короны. Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке №2019749945 испрашивается в темно-синем, белом, бежевом, сером цветовом сочетании в отношении товаров 29 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Как было указано выше, на регистрацию в качестве товарного заявлено комбинированное обозначение, в виде реалистического изображения упаковки, на которую нанесено реалистическое изображение сыра.

Кроме того, заявитель выразил согласие с тем, что словесный элемент «SUPREME» и изображение сыра являются неохораняемыми элементами обозначения.

Товары 29 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, представляют собой сыры.

Таким образом, заявителем испрашивается предоставление правовой охраны обозначению, содержащему реалистическое изображение упаковки для сыра. Такие обозначения не в состоянии выполнять отличительную функцию, в связи с чем, относятся к необладающим различительной способностью.

Для признания различительности подобных обозначений необходимо доказать

их качественное отличие от изображений подобного типа.

В рамках изложенного коллегией было учтено то, что подобные упаковки используются иными хозяйствующими субъектами для сырной продукции, например,



и т.д.

Так, все вышеуказанные упаковки предназначены для сыра.

Таким образом, изображение упаковки, входящее в заявленное обозначение, является вариантом подобных упаковок, используемых различными производителями сырной продукции.

С учетом изложенного, следует отметить, что в заявленном обозначении доминирующее положение, с учетом композиционно-графического исполнения, занимают неохраноспособные элементы (изображение упаковки в сочетании с другими неохраноспособными элементами).

Законодательством допускается регистрация в качестве товарного знака такого рода обозначений при условии приобретения обозначением различительной способности в результате его использования (пункт 1.1 статьи 1483 Кодекса). Вместе с тем, документов, свидетельствующих о длительном и интенсивном использовании заявителем заявленного обозначения, представлено не было.

Резюмируя изложенное, коллегия усматривает, что заявленное обозначение не подлежит государственной регистрации в качестве товарного знака в силу противоречия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 02.06.2021, оставить в силе решение Роспатента от 02.02.2021.**