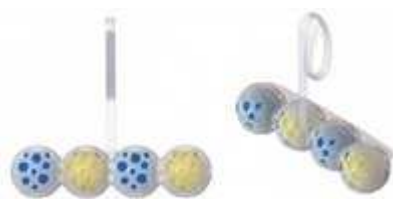


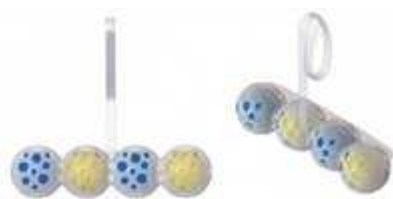
**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 05.08.2015, поданное компанией Henkel AG & Co. KGaA, Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1172613, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку международной регистрации №1172613 с конвенционным приоритетом 18.03.2013, произведенной Международным Бюро ВОИС 28.05.2013 на имя заявителя, испрашивается в отношении товаров 03, 05, 21 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1172613 является объемным



обозначением  , представляющим собой контейнер, состоящий из четырех соединенных друг с другом шарообразных секций синего и желтого цвета с отверстиями различной величины, а также подвеску, обеспечивающую крепление контейнера (держатель).

Правовая охрана на территории Российской Федерации испрашивается в синем и желтом цветовом сочетании.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 29.04.2015 было принято решение (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации

№1172613. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по международной регистрации №1172613 не соответствует требованиям подпункта 3 пункта 1 и подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что трехмерное обозначение, представляющее собой натуралистическое изображение гигиенического блока для унитазов с подвеской, лишено различительной способности, не является оригинальным, в силу чего потребитель не сможет идентифицировать данное обозначение как товарный знак заявителя, так как оно не способно отличить товары заявителя от однородных товаров других производителей.

Экспертиза полагает, что «...заявленное обозначение воспроизводит ассоциативную связь с частью товаров 03 и 05 классов, заявленных на регистрацию (является для них упаковкой), тем самым, указывая на их свойства и назначение...».

Для остальных товаров 03 и 05 классов МКТУ заявленное обозначение будет считаться ложным указанием на вид, свойства и назначение товаров.

В отношении материалов, представленных заявителем, в заключении по результатам экспертизы отмечено, что в них содержатся только отзывы покупателей о чистящем средстве «BREF Сила-Актив», при этом представлены изображения объемного обозначения в виде контейнера, выполненные на упаковке с вышеуказанными словесными элементами, что существенно отличается от заявленного обозначения, т.е. нельзя считать, что представленные сведения подтверждают использование обозначения в заявленном виде на территории Российской Федерации и известность его российскому потребителю.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 05.08.2015, заявитель представил следующие аргументы в защиту возможности предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1172613:

- заявитель просит ограничить перечень товаров, в отношении которых испрашивается правовая охрана на территории Российской Федерации, следующими позициями:

**3 - préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, agents chimiques pour le nettoyage de métal, tôle émaillée, bois, porcelaine, céramique, verre, matières plastiques** (препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки, химические средства для чистки металла, листового эмалированного металла, дерева, фарфора, керамики, стекла, пластмасс);

**5 - désinfectants et désodorisants, autres que pour êtres humains et animaux** (дезинфицирующие средства и дезодоранты, не предназначенные для людей или животных);

**21 - appareils de nettoyage actionnés manuellement, dispositifs distributeurs de produits de nettoyage hygiéniques et de produits parfumés, en partie contenant un désinfectant, compris dans cette classe** (ручные принадлежности для чистки, приспособления для распределения/дозирования препаратов для чистки и гигиены и ароматических препаратов с частичным добавлением дезинфектанта, включенные в данный класс).

- по мнению заявителя, в отношении вышеуказанных товаров заявленное объемное обозначение обладает различительной способностью и не может рассматриваться для них как исключительно описательное, т.е. не подпадает под действие положений пункта 1(3) статьи 1483 Кодекса, на который ссылается экспертиза;

- форма заявленного объемного обозначения – контейнера для чистящих, гигиенических или ароматических средств, не несет в себе никакой функциональной нагрузки, является оригинальной и представляет собой исключительно дизайнерское решение формы контейнера, которая способна запоминаться и, соответственно, индивидуализировать товары заявителя;

- использование чередования синего и желтого цветов придает обозначению дополнительную различительную способность в глазах потребителей;

- объемное обозначение само по себе не указывает потребителю на вид, назначение и свойства товаров: для того, чтобы составить представление об этом, потребителю необходимы дополнительные рассуждения, домысливания и ассоциации, причем с этим согласна и экспертиза, сославшаяся на то, что «...заявленное обозначение воспроизводит ассоциативную связь...», то есть если

потребитель воспринимает обозначение через ассоциативную связь, это уже свидетельствует о том, что оно не является прямо описательным и не указывает прямо на свойства и назначение товаров;

- о том, что потребитель воспринимает форму заявленного обозначения как оригинальную, свидетельствуют отзывы самих потребителей, приложенные к настоящему возражению;

- заявленная форма контейнера не является безальтернативной, для других производителей существует возможность альтернативного выбора формы выполнения такого же товара, о чем свидетельствуют приложенные к возражению материалы;

- заявленное объемное обозначение уже длительное время используется на российском рынке, в результате чего приобрело дополнительную различительную способность.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1172613 для ограниченного перечня товаров 03, 05, 21 классов МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатки упаковки товаров с изображением заявленного объемного обозначения [1];

- свидетельство о государственной регистрации №RU.47.01.05.015.E.000204.05.11 от 30.05.2011 о соответствии продукции – чистящего средства для унитаза «Бреф Сила-Актив», единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), выданное Таможенным союзом Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации [2];

- отзывы покупателей с сайта ОТЗОВИК [3];

- сведения из сети Интернет об альтернативных формах выполнения средств по уходу за туалетом [4];

- документы, подтверждающие введение в оборот на территории Российской Федерации чистящих средств в упаковке, воспроизводящей заявленное объемное обозначение [5];

- каталог товаров заявителя [6].

На заседании коллегии, которое состоялось 09.12.2015, заявитель дополнительно представил сведения о представительстве компании заявителя во всех регионах мира, в том числе в Сербии (Хенкель Сербия О.О.О.) и Венгрии (Хенкель Мадьяроршаг Кфт.), счет-фактуры, а также информацию о присутствии на территории Российской Федерации подделок заявленного обозначения китайского производства (2015г).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (18.03.2013) международной регистрации №1172613 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1(3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих, в частности, только из элементов, 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.

Согласно пункту (2.3.2.3) Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства;

видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения товара.

В соответствии с пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно пункту (2.5.1) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Знак по международной регистрации №1172613, как указано выше, является



объемным обозначением , представляющим собой контейнер, состоящий из четырех соединенных друг с другом шарообразных секций синего и желтого цвета с отверстиями различной величины, а также подвеску, обеспечивающую крепление контейнера (держатель).

Заявитель ограничил перечень товаров, указав в них только те товары для чистки и гигиенической обработки, для которых объемное обозначение может являться упаковкой и использоваться в качестве контейнера для чистящих, гигиенических или ароматических средств. Таким образом, основания для отказа в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1172613 по основаниям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Что касается довода экспертизы о том, что объемный знак по международной регистрации №1172613 не обладает различительной способностью и характеризует товары, в отношении которых испрашивается правовая охрана на территории Российской Федерации, указывая на их свойства и назначение, то коллегия не находит оснований для такого вывода.

Как емкость заявленный объемный знак представляет собой контейнер для товаров 03 и 05 классов МКТУ. При этом нельзя утверждать, что его форма обусловлена исключительно функциональностью и является обязательной для хранения и использования данных товаров. Указанное свидетельствует о том, что заявленный объемный знак характеризуется оригинальностью формы, которая является следствием творческого исполнения, не обусловленной исключительно функциональным назначением.

Несмотря на то, что правовая охрана испрашивается также в отношении товара 21 класса МКТУ - контейнера для чистящих, гигиенических или ароматических средств, форма этого контейнера не является традиционной и безальтернативной. Так, заявителем представлены различные варианты выполнения контейнеров для чистящих средств, находящихся в обращении на потребительском рынке чистящих средств. Среди них «туалетный утенок», «чистящий кубик», блок для унитаза с гелевой полоской, дезодорирующий камень, которые являются альтернативными формами аналогичных товаров [4].

Кроме того, заявителем представлены материалы [3], [5], подтверждающие, что товары, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны, уже получили известность у российского потребителя с 2011 года. При этом потребитель обращает внимание на оригинальную форму этого товара.

Коллегия также приняла во внимание то обстоятельство, что заявитель активно использует знак по международной регистрации №1172613, о чем свидетельствуют представленные им материалы [5], подтверждающие введение в хозяйственный оборот на территории Российской Федерации чистящих средств в упаковке, форма которой воспроизводит заявленный объемный знак.

Резюмируя изложенное, коллегия делает вывод о том, что знак по международной регистрации №1172613 в целом соответствует требованиям пунктов 1 (3) и 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 05.08.2015, отменить решение Роспатента от 29.04.2015 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1172613 в отношении следующих товаров:**

**03 класса МКТУ - préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, agents chimiques pour le nettoyage de métal, tôle émaillée, bois, porcelaine, céramique, verre, matières plastiques;**

**05 класса МКТУ - désinfectants et désodorisants, autres que pour êtres humains et animaux;**

**21 класса МКТУ - appareils de nettoyage actionnés manuellement, dispositifs distributeurs de produits de nettoyage hygiéniques et de produits parfumés, en partie contenant un désinfectant, compris dans cette classe.**