

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью 4 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 26.11.2019, поданное 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.



Объёмное обозначение «» по заявке №2018711953 с приоритетом от 27.03.2018 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 19 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ, указанных 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.

К возражению приложено:

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.

Возражение было рассмотрено на заседании коллегии 30.01.2020, и по результатам рассмотрения возражения Роспатентом было принято решение от 28.02.2020 удовлетворить возражение, поступившее 26.11.2019, отменить решение Роспатента от 12.07.2019, зарегистрировать товарный знак по заявке №2018711953 .

Заявитель, не согласившись с решением Роспатента от 28.02.2020 в части выводов о несоответствии формы ведра в качестве неохраноспособных элементов знака по заявке №2018711953 требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, обратился в Суд по интеллектуальным правам.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 29.09.2020 по делу №СИП-450/2020 признано недействительным вышеуказанное решение Роспатента от 28.02.2020 в части отказа в предоставлении самостоятельной правовой охраны форме заявленного обозначения, как не соответствующее пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

Как следует из решения Суда по интеллектуальным правам от 29.09.2020 по делу № СИП-450/2020, суд пришел к выводу о том, что при рассмотрении возражения от 29.09.2020 административный орган не дал оценку всем обстоятельствам, доводам и доказательствам заинтересованного лица, что свидетельствует о существенном нарушении процедуры рассмотрения возражения.

Суд по интеллектуальным правам обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение от 28.02.2020 с учетом решения №СИП-450/2020 в части отказа в правовой охраны формы ведра.

Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 29.01.2021 по делу №СИП-450/2020 решение Суда по интеллектуальным правам от 29.09.2020 по тому же делу оставлено в силе.

Таким образом, во исполнение вышеуказанного судебного акта возражение от 26.11.2019 было рассмотрено коллегией повторно.

На заседании коллегии, состоявшемся 15.12.2021, коллегия представила дополнительные материалы в поддержку доводов относительно несоответствия формы заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, а именно: ГОСТа Р 51760-2011 и ГОСТа 33756-2016 (см. Интернет: <http://docs.cntd.ru/document/1200092649>; <http://docs.cntd.ru/document/1200140383>).

Заявителем на вышеуказанные документы были представлены письменные пояснения, которые сводятся к следующему:

- приведенный Роспатентом межгосударственный (евразийский) стандарт не содержит тех отличительных оригинальных элементов, которые присутствуют в заявленном обозначении;
- приведенные документы не являются правовыми актами, обязательными для широкого применения;
- позиция Роспатента по отказу в охране форме заявленного обозначения противоречит ранее принятым решениям Роспатента о



предоставлении правовой охраны товарному знаку «» по свидетельству №257364, о выдаче патента на промышленный образец №111930.

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

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».

Анализ формы ведра на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Корпус ёмкости представляет собой цилиндрическую форму с едва видимым расширением к верхней части, которая приближена к стандартной форме ведра, является тарой или упаковкой. Данный вывод подтвержден наличием ГОСТа Р 51760-2011 и ГОСТа 33756-2016. Настоящие стандарты распространяются на полимерную потребительскую тару и потребительскую упаковку: банки, бутылки, канистры, тубы, стаканчики, ведра, коробки и пеналы, - предназначенную для упаковывания и хранения продукции пищевой промышленности, лекарственных средств, парфюмерно-косметической продукции, товаров бытовой химии, лакокрасочных материалов, технических масел и смазок, продукции промышленного и бытового назначения. Вышеуказанные ГОСТы содержат указание на вид тар



и упаковок, а конкретно ведра (см. Приложение А, Виды упаковки/тар из полимерных материалов (ГОСТ 33756-2016) Рисунок А.16, (ГОСТ Р 51760-2011) Рисунок А.42), сходный с формой заявленного обозначения.

Следует отметить, что ГОСТ (государственный стандарт) – национальный стандарт страны, национальный орган по стандартизации которой входит в Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (см. Интернет-словарь: <https://academic.ru/>. Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов Калининград. Под редакцией Ложкина В.П.. 2015-2016.). Важность ГОСТ Р в том, что это единственная государственная система сертификации, которая применяется

на территории РФ в обязательном порядке для оценки соответствия товаров национальным стандартам качества.

Вышеизложенное дает право любому производителю выпускать подобную упаковку/тару, что обуславливает вывод о том, что данная упаковка/тара является стандартной.

Верхний край емкости ведра имеет ступеньку, кольцевые ребра с перпендикулярными выступами, которые являются ребрами жесткости (где: «ребро жесткости» - элементы конструкций (колонн, балок, плит, барабанов т. д) в виде тонких пластинок, предназначенных для увеличения жесткости конструкций или их отдельных наиболее нагружаемых участков. См. Новый политехнический словарь. Москва. Научное издательство «Большая Российская энциклопедия. 2000»). Ведра изготавливаются с ребрами жесткости в верхней части корпуса для увеличения стойкости к деформации верхней части ведра. Таким образом, данные элементы не придают индивидуализирующей способности форме обозначения.

Крышка ведра имеет круглую утопленную форму, края крышки расширяются по отношению к верху. Данная форма несет техническую функцию для обеспечения плотного облегания при закрытии с основной емкостью.

Большая часть вышеперечисленных характеристик используется различными производителями при производстве строительных растворов и



смесей:

- производитель: «Старатели»;

производитель:

«WEBER»;



-



- производитель: «TERRACO»;

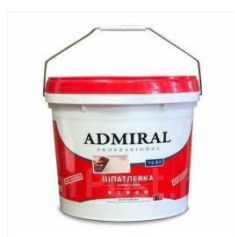


-



производитель: «Эксперт»;

- производитель: «KNAUF»;



- производитель: «Admiral Korea»;



-

производитель: «ЯРОСЛАВСКИЕ КРАСКИ»;



- производитель:



«BAUPROFFE»;

- производитель «BTB».

Отдельно следует отметить, что отличительные признаки (ребро жесткости) не занимают доминирующего положения в оспариваемом обозначении, плохо визуализируются и обусловлены его функциональным назначением.

Нанесенная на корпус ведра комбинация графических элементов и их колористическое исполнение не наделяют признаками нетипичности форму обозначения по заявке №2018711953, поскольку не относятся к форме ведра, а являются изобразительными элементами обозначения, которым предоставлена правовая охрана.

Данная упаковка предназначена для расфасовки товаров 19 класса МКТУ, является традиционной для упаковки строительных смесей и малосущественно отличается от упаковок других производителей.

Из вышесказанного следует отсутствие той различительной способности формы, которая способна индивидуализировать товары, отличать продукцию одного производителя от другого. Таким образом, форма заявленного обозначения не может выполнять функцию товарного знака, не соответствует требованиям 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).

Однако, в представленных документах приведены изображения упаковки товаров с нанесенной на нее словесными (Danogips/ Sheetrock) и изобразительными элементами, которые акцентируют на себе внимание

потребителей и по общему правилу выполняют в комбинированных обозначениях индивидуализирующую функцию.

Таким образом, коллегия приходит к выводу о приобретении различительной способности обозначением в целом, а не самой его формой.

Довод заявителя об оригинальности формы заявленного обозначения, мотивированный ссылкой на факт предоставления правовой охраны промышленному образцу «Ведро» по патенту РФ № 111930, является необоснованным.

Наличие прав на промышленный образец не дает оснований для вывода о том, что заявленное в качестве товарного знака обозначение обладает различительной способностью, поскольку это два разных объекта интеллектуальной собственности с различным правовым регулированием.

По смыслу статьи 1352 Кодекса основное назначение промышленного образца — предоставление правовой охраны эстетичному виду (декоративности) изделий. Патент на промышленный образец предоставляет правовую охрану внешнему виду изделия, выраженному в его форме, конфигурации, орнаменте, сочетании цветов, линий и т.д.

В то же время основная функция товарного знака (пункт 1 статьи 1477 Кодекса) — обеспечить возможность отличить товары и/или услуги одного производителя от однородных товаров и/или услуг другого производителя.

В связи с вышеизложенным, при определении соответствия промышленного образца условию патентоспособности «оригинальность» устанавливается его отличие от аналогичных изделий промышленного или кустарно-ремесленного производства.

В то время как при экспертизе объемного товарного знака должно быть установлено, что его форма является следствием не традиционного исполнения и способна выполнять функции средства индивидуализации товаров определенного производителя.

Таким образом, предоставление правовой охраны промышленному образцу не является абсолютным доказательством, что форма заявленного

обозначения способна нести индивидуализирующую функцию товарного знака.

Ссылки заявителя на другие регистрации товарных знаков, неправомерны, поскольку делопроизводство в Роспатенте по каждой заявке ведется отдельно с учетом фактических обстоятельств дела.

Вышеизложенное подтверждается позицией Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, выраженной в Постановлении от 8 ноября 2006 года № 8215/06, согласно которому ссылки на определенную практику регистрации аналогичных товарных знаков не могут быть приняты во внимание в связи с тем, что не являются предметом спора и обстоятельства их регистрации должны рассматриваться отдельно.

Кроме того, товарные знаки, на которые ссылается заявитель, существенно отличаются от заявленного обозначения и имеют иной объем правовой охраны.

Таким образом, вышеперечисленные факты убедительно свидетельствуют об отсутствии различительной способности формы заявленного обозначения и ее способности индивидуализировать товары определенного производителя, в связи с чем она не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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