

**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 02.02.2017, поданное ОАО «Эфирное», Белгородская обл., г. Алексеевка (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014736242 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

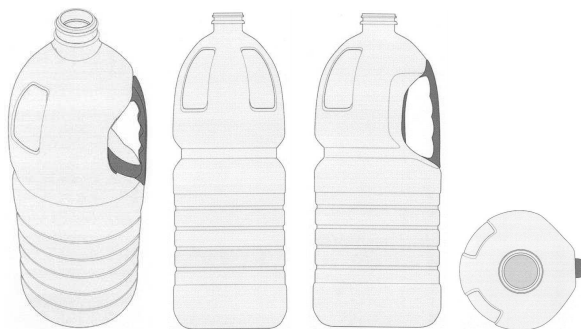
Предоставление правовой охраны обозначению по заявке № 2014736242, поданной 28.10.2014, испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров 29, 32, услуг 35 классов МКТУ.



Согласно материалам заявки заявлено объемное обозначение , представляющее собой изображение бутылки с ручкой, на дне которой расположен словесный элемент «ЭФКО».

Решение Роспатента от 08.11.2016 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014736242 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1, 9 (3) статьи 1483 Кодекса. Указанные доводы мотивированы тем, что:

- заявленное обозначение представляет собой трехмерный объект «бутылка», форма которого обусловлена только его функциональным назначением (то есть указывает на вид упаковки, предназначенной для жидких, вязких, сыпучих продуктов);
- заявленное обозначение бутылки является традиционной упаковкой для указанных в заявке товаров, то есть не обладает различительной способностью и не может быть идентифицировано с конкретным изготовителем;
- некоторые особенности формы бутылки не придают ей достаточной различительной способности, при этом заявителем не доказано приобретение различительной способности заявленным обозначением в результате его длительного использования на рынке;
- заявленное объемное обозначение сходно до степени смешения с промышленным образцом «БУТЫЛКА ПЛАСТИКОВАЯ» (патент № 55823, приоритет от



12.05.2003) , права на который возникли ранее у иного лица (экспертизой учтено, что действие патента может быть восстановлено в течение трех лет со дня истечения срока уплаты патентной пошлины, статья 1400 Кодекса).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 02.02.2017 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 08.11.2016.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение - бутылка характеризуется наличием корпуса (тулова) с дном и горловиной, при этом корпус разделен на верхнюю и нижнюю части сужением в средней его части, в которой расположен выпуклый пояс. Верхняя часть тулова выполнена в виде выпуклого, сужающегося к горловине объема, с рельефным декором, представляющим собой лепестки подсолнечника, крупные из которых направлены вверх, а кончики мелких - вниз, причем один из мелких

лепестков своим кончиком упирается в верх ручки бутылки в месте, где ручка присоединяется к корпусу (аналогичные рельефные элементы в виде лепестков



подсолнечника использованы в объемном товарном знаке – бутылке, по свидетельству № 337880, правообладателем которого является заявитель, то есть являются элементами его фирменного стиля). Нижняя часть тулова выполнена цилиндрической, с поперечными кольцевыми канавками. В средней части тулова, в месте расположения ручки дугообразной формы, выполнена выемка;

- форма заявленной бутылки не обусловлена исключительно функциональным назначением, поскольку для выполнения функции удержания жидких, вязких и т.п. товаров, для чего и предназначена бутылка, достаточно наличия тулова, дна и горловины;

- форма заявленного объемного обозначения, образованная разделением тулова бутылки на части разной формы, на верхней из которых выполнен оригинальный рельефный декор, а на нижней - поперечные кольцевые канавки, а также выпуклым пояском в средней суженной части, никак не связана с функциональным назначением бутылки;

- в заключении по результатам экспертизы не было учтено имеющееся в заявке описание заявленного объемного обозначения, которое необходимо рассматривать в совокупности с его изображением;

- экспертизой не проанализированы признаки заявленного обозначения, не обоснован вывод об отнесении формы заявленной бутылки к традиционной форме бутылки, несмотря на оригинальность выполнения ее корпуса и декоративных элементов;

- экспертизой не приведены какие-либо источники информации об объектах, обладающих тождественными или сходными признаками в части формы и декора бутылки;

- наличие различительной способности заявленного обозначения также подтверждается предоставлением правовой охраны вышеупомянутому

промышленному образцу «Бутылка» по патенту № 66656 (приоритет от 17.11.2006), который был ранее протовипоставлен экспертизой заявленному обозначению. Указанный промышленный образец характеризуется тождественной формой;

- из внешнего вида промышленного образца (бутылки) по патенту № 66656 и описания перечня его существенных признаков видно, что охраняемая им бутылка и объемное обозначение по заявке № 2014736242 характеризуются тождественными признаками;

- предоставление правовой охраны промышленному образцу (бутылке) по патенту № 66656 свидетельствует о его мировой новизне и оригинальности, т.е. нетрадиционности его формы, согласно сведениям, ставшим общедоступными в мире, до даты его приоритета, и однозначно подтверждает различительную способность заявленного обозначения по заявке № 2014736242;

- при выдаче патента № 66656 был проанализирован и промышленный образец «Бутылка пластиковая» по патенту № 55823, с более ранним приоритетом (12.05.2003), который не был противопоставлен промышленному образцу по патенту № 66656, ввиду отсутствия сходства;

- сравнительный анализ основных существенных признаков противопоставленного промышленного образца по патенту № 55823 и заявленного обозначения, определяющих восприятие сравниваемых объектов, позволяет сделать вывод об отсутствии сходства до степени смешения;

- в отношении гипотетической возможности восстановления прекратившего свое действие патента на промышленный образец № 55823 в течении трех лет со дня истечения срока уплаты патентной пошлины заявитель сообщает, что это противоречит сложившейся практике экспертизы, поскольку нарушает права заявителя, который теряет приоритет при противопоставлении прекратившего действие патента. В случае восстановления действия патента № 55823, патентообладатель не лишается возможности реализовать свои права, подав возражение в соответствии со статьей 1512 Кодекса.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг.

Изучив материалы дела, заслушав лиц, участвующих при рассмотрении возражения, поступившего 02.02.2017, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты подачи заявки (28.10.2014) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса (пункт 2.3.2.4 Правил) не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которое приобрели различительную способность в результате их использования.

Доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 9 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные промышленному образцу, знаку соответствия, 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.



Заявленное обозначение по заявке № 2014736242 является объемным, представляет собой изображение бутылки с ручкой, верхняя часть

бутылки выполнены с рельефными выступами, в средней части бутылки имеется кольцообразный выступ, нижняя часть бутылки визуально разделена на пять полос. Дно бутылки выполнено с выступающими ребрами жесткости, между которыми выполнен словесный элемент «ЭФКО». Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 29 класса МКТУ «молоко и молочные продукты; масла и жиры пищевые», 32 класса МКТУ «пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков», услуг 35 класса МКТУ «реклама вышеуказанных товаров классов 29 и 32; продвижение товаров, а именно оптовая и розничная продажа вышеуказанных товаров классов 29 и 32».

Решение Роспатента от 08.11.2016 мотивировано несоответствием заявленного обозначения положениям, предусмотренным пунктами 1, 9 (3) статьи 1483 Кодекса.

Различительный характер заявленного в качестве товарного знака обозначения заключается в способности идентифицировать товар определенного изготовителя, что позволяет потребителю распознать этот знак, а соответственно и товар среди других товарных знаков, используемых в отношении однородных изделий. При этом товарный знак обладает такой способностью, если он независим от обозначаемого им товара, то есть выбран произвольно и не навязан товаром. Заявленное же обозначение представляет собой трехмерный объект – бутылку, форма которой обусловлена главным образом ее функциональностью и недостаточно оригинальна для целей индивидуализации товаров. Наличие рельефных рисунков в верхней части бутылки, кольцообразный выступ в середине бутылки, ручка, а также полосы в нижней ее части не придают заявленному обозначению достаточной различительной способности, либо определенный запоминающийся стиль. Так, например, сама по себе ручка, выполненная в середине бутылки, обеспечивает ее дальнейшее функциональное использование. Заявленная бутылка предназначена для хранения, транспортировки и дальнейшей реализации в ней заявленных товаров 29 и 32 классов МКТУ на прилавках однородной продукции. Словесный элемент «ЭФКО» выполнен на дне бутылки и не визуализируется, поэтому не придает заявленному обозначению

различительной способности. Заявленные услуги 35 класса МКТУ являются сопутствующими заявленным товарам 29, 32 классов МКТУ в силу их прямого назначения.

В свете изложенного, заявленное обозначение не способно выполнять индивидуализирующую функцию товарного знака и отличать товары и услуги заявителя от однородных товаров и услуг других лиц.

Заявителем не представлены документы, подтверждающие приобретение заявленным обозначением различительной способности до даты приоритета в качестве средства индивидуализации заявленных товаров и услуг.

В отношении довода заявителя в части наличия различительной способности у заявленного обозначения в связи с тем, что бутылке тождественной формы предоставлена правовая охрана в качестве промышленного образца «Бутылка» по патенту № 66656 (приоритет от 17.11.2006), коллегия отмечает следующее. 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.

На основании вышеизложенного, у коллегии есть основания считать, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении несоответствия заявленного обозначения пункту 9 (3) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В заключении по результатам экспертизы заявленному обозначению противопоставлен сходный до степени смешения промышленный образец «БУТЫЛКА ПЛАСТИКОВАЯ» по патенту № 55823, приоритет от 12.05.2003. При этом патент № 55823 на промышленный образец «БУТЫЛКА ПЛАСТИКОВАЯ» прекратил свое действие (пошлина была учтена за 12 год с 13.05.2014 по 12.05.2015 согласно данным сайта <http://www1.fips.ru/>). В настоящее время патентообладатель не воспользовался своим правом восстановления действия патента на промышленный образец в соответствии с пунктом 1 статьи 1400 Кодекса. В силу изложенного коллегия считает данное противопоставление нецелесообразным.

В силу того, что заявленное обозначение представляет собой обозначение, подпадающее под положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса, коллегия не находит оснований для отмены решения Роспатента от 08.11.2016.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 02.02.2017, оставить в силе решение Роспатента от 08.11.2016.**