

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 18.07.2025, поданное ООО «СОРДИС», г. Нижний Новгород (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023824289, при этом установила следующее.



Объемное обозначение «  » по заявке №2023824289 с приоритетом от 14.12.2023 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 28.05.2025 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023824289. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому

заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1, 9 (3) статьи 1483 Кодекса.

Указанное решение обосновано тем, что включенные в состав заявленного обозначения словесные элементы «ПРОИЗВЕДЕНО И РАЗЛИТО В РОССИИ», «ПРОИЗВЕДЕНО В РОССИИ», форма бутылки, изображение пяти звезд являются неохранными элементами на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с



промышленным образцом «», зарегистрированным по свидетельству №145099 с датой подачи заявки от 27.11.2023, патентообладателем которого является ООО «СОРДИС» (заявитель), ввиду чего нарушает положения подпункта 3 пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

Норма подпункта 3 пункта 9 статьи 1483 Кодекса предусматривает императивный отказ в регистрации товарного знака, сходного до степени смешения с промышленным образцом, без учета принадлежности прав на такой товарный знак и на такой промышленный образец.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.07.2025, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента от 28.05.2025, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель выражает согласие с тем, что словесные элементы «ПРОИЗВЕДЕНО И РАЗЛИТО В РОССИИ», «ПРОИЗВЕДЕНО В РОССИИ», форма бутылки, а также изображение пяти звезд заявленного обозначения являются неохранными;

- исключение из предмета правовой охраны форм бутылки и пробки означает, что заявитель не приобретает в отношении формы бутылки с пробкой

исключительного права, соответственно, для других производителей не будет введено каких-либо ограничений по использованию такой бутылки с пробкой;

- в Постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 26.07.2024 по делу №СИП-893/2023 указано следующее: «замена или дублирование правообладателем правовой охраны принадлежащего ему промышленного образца регистрацией тождественного или сходного до степени смешения товарного знака могут привести к нарушению баланса разнонаправленных интересов правообладателя и третьих лиц, заинтересованных в использовании внешнего вида товара по окончании срока охраны промышленного образца»;

- таким образом, исключение формы бутылки и пробки из предмета правовой охраны заявленного обозначения исключает замену или дублирование правообладателем правовой охраны принадлежащего ему промышленного образца по свидетельству №145099 регистрацией сходного до степени смешения обозначения;

- по окончании срока действия патента на промышленный образец действие товарного знака по рассматриваемой заявке не будет ограничивать других производителей в использовании внешнего вида бутылки с пробкой;

- аналогичный подход применен Роспатентом по заявке на регистрацию товарного знака №2018711953 - на момент рассмотрения заявки заявителю принадлежал патент на промышленный образец №111930 «Ведро» (Палата по патентным спорам исключила форму ведра из предмета правовой охраны по заявке на товарный знак и приняла решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2018711953).

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 28.05.2025 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ.

К возражению были приложены следующие материалы:

1. Заключение Палаты по патентным спорам по заявке №2018711953.

Заявителем 15.10.2025 были направлены дополнения к возражению от 18.07.2025, суть которых сводилась к следующему:

- наличие в «младшем» товарном знаке неохраняемых элементов (в рассматриваемом случае - форма бутылки) не освобождает административный орган (а вслед за ним и суд при проверке выводов административного органа) от выяснения того обстоятельства, имеется ли сходство сравниваемых промышленного образца и средства индивидуализации. При противоположном подходе любое лицо сможет зарегистрировать в качестве своего товарного знака принадлежащий другому субъекту промышленный образец с добавлением словесного и/или изобразительного элемента, исключив признаки «старшего» промышленного образца из правовой охраны своего средства индивидуализации (решение Суда по интеллектуальным правам от 11.07.2024 по делу №СИП-720/2023);

- по рассматриваемым по настоящему возражению обстоятельствам подобная ситуация отсутствует, так как и промышленный образец, и заявка на товарный знак принадлежат одному лицу.

К дополнениям от 15.10.2025 заявителем были приобщены следующие материалы:

2. Решение Суда по интеллектуальным правам от 11.07.2024 по делу №СИП-720/2023.

На заседании коллегии от 28.10.2025 заявителем были представлены вторые дополнения к возражению от 15.10.2025, в которых он отмечал следующее:

- есть практика противопоставления «младшему» товарному знаку с охраняемой формой «старшего» промышленного образца, принадлежащего другому лицу (Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 26.07.2024 по делу №СИП-893/2023);

- существует практика противопоставления «младшему» товарному знаку с неохраняемой формой «старшего» промышленного образца, принадлежащего другому лицу (решение Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-720/2023);

-есть практика регистрации «старшего» товарного знака с охраняемой формой при наличии «младшего» тождественного промышленного образца (Постановление Президиума Суда от 11.02.2022 по интеллектуальным правам по делу №СИП-562/2021);

- исходя из изложенного, предоставление правовой охраны товарному знаку с исключением из предмета правовой охраны формы бутылки не противоречит сложившейся практике.

Изучив материалы дела, и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (14.12.2023) поступления заявки №2023824289 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) 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;
- 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, 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.

Как следует из положений пункта 35 Правил, для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 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 различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения 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.

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.

В соответствии с абзацем пятым пункта 9 статьи 1483 Кодекса положения пункта 9 статьи 1483 Кодекса применяются также в отношении обозначений, сходных до степени смешения с указанными в нем объектами.

В соответствии с положениями пункта 43 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные и объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- 1) внешняя форма;
- 2) наличие или отсутствие симметрии;
- 3) смысловое значение;
- 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);

5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пункте 43 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.



Заявленное обозначение «  » является объемным, включает в свой состав бутылку с крышкой, графический элемент в виде рельефного герба, стилизованные буквы «СК», изобразительные элементы в виде пяти звёзд, а также словесные элементы «Старинный», «ПРОИЗВЕДЕНО И РАЗЛИТО В РОССИИ», «ПРОИЗВЕДЕНО В РОССИИ», «НАПИТОК С ИСТОРИЕЙ», «напиток, будоражащий кровь», выполненные заглавными и строчными буквами русского алфавита.

Решение Роспатента от 28.05.2025 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров 33 класса МКТУ основано на несоответствии заявленного обозначения нормам пунктов 1, 9 (3) статьи 1483 Кодекса.

Заявитель выражает согласие с тем, что словесные элементы «ПРОИЗВЕДЕНО И РАЗЛИТО В РОССИИ», «ПРОИЗВЕДЕНО В РОССИИ», форма бутылки, а также изображение пяти звезд заявленного обозначения являются неохраняемыми, однако, оспаривает указанное решение Роспатента от 28.05.2025 в части несоответствия заявленного обозначения пункту 9 (3) статьи 1483 Кодекса.

При анализе заявленного обозначения на предмет несоответствия требованиям пункта 9 (3) статьи 1483 Кодекса коллегией было установлено следующее.

Коллегия указывает, что форма бутылки в составе заявленного обозначения является неохраняемой, однако, она занимает большую его площадь, обращает

внимание потребителей на себя, ввиду чего она не может не приниматься во внимание при сравнении с промышленным образцом №145099.



Противопоставленный патент «» по промышленному образцу №145099 представляет собой бутылку с крышечкой, в верхней части расположен герб со стилизованными буквами «СК».



Сравнительный анализ заявленного обозначения «» с



промышленным образцом «» по свидетельству №145099 показал, что они представляют собой объемные фигуры, характеризующиеся сходством внешней формы (бутылки с расширенными основаниями, боковые стороны которых сближаются друг с другом по мере вытяжения вверх). Расположение самих бутылок, крышек, гербов со стилизованными буквами «СК» полностью совпадает (симметрия сравниваемых средств индивидуализации). Кроме того, заявленное обозначение и противопоставленный ему промышленный образец характеризуются одинаковым смысловым значением. Смысловое сходство

установлено на основе одинаковых ассоциаций, вызываемых заявленным обозначением и противопоставленным ему промышленным образцом, которые связаны с бутылками для алкогольных напитков.

Таким образом, сравниваемые средства индивидуализации характеризуются визуальной близостью их доминирующих элементов, за счет которых происходит их запоминание потребителями, а также семантическим сходством.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия приходит к выводу о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного ему промышленного образца. Таким образом, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 9 (3) статьи 1483 Кодекса.

Положениями пункта 9 (3) статьи 1483 Кодекса накладывается общий запрет на регистрацию обозначений, являющихся сходными с промышленным образцом, вне зависимости от того, кто является патентообладателем промышленного образца, в связи с чем у коллегии не имеется оснований для снятия соответствующего противопоставления.

В данном случае, как было установлено выше, заявленное обозначение и противопоставленный ему промышленный образец являются сходными, что может привести к нарушению баланса разнонаправленных интересов правообладателя и третьих лиц, заинтересованных в использовании внешнего вида товара по окончании срока охраны промышленного образца.

Коллегия отмечает, что заявитель в возражении и в дополнениях к нему не приводил доводы о том, что заявленное обозначение и противопоставленный промышленный образец не являются сходными до степени смешения.

В отношении приведенной заявителем судебной практики (Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 26.07.2024 по делу №СИП-893/2023, решение Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-720/2023, Постановление Президиума Суда от 11.02.2022 по интеллектуальным правам по делу №СИП-562/2021) коллегия сообщает, что указанная судебная практика касается иных обозначений, делопроизводство по которым велось

самостоятельным независимым порядком, не имеющим отношения к делопроизводству по рассматриваемому обозначению.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 18.07.2025, оставить в силе решение Роспатента от 28.05.2025.