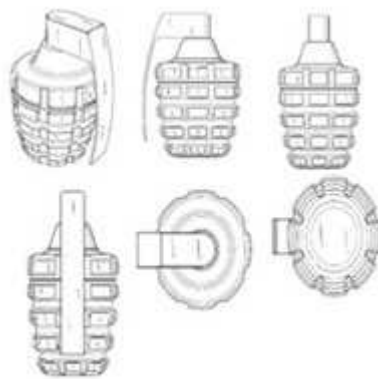


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 поступившее 16.11.2016 возражение компании Grenade (UK) Ltd., Великобритания (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1225536 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Международная регистрация знака за № 1225536 с конвенционным приоритетом от 11.04.2014 была произведена на имя заявителя в отношении товаров 05 и 32 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации № 1225536 представляет собой



объемное обозначение
гранаты.

в виде изображений ручной

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 25.07.2016 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1225536.

Отказ в предоставлении правовой охраны рассматриваемому знаку был мотивирован в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пунктов 1 и 9 статьи 1483 Кодекса, так как он не обладает различительной способностью в отношении товаров 32 класса МКТУ, поскольку для безалкогольных напитков бутылку, имеющую форму ручной гранаты, согласно сведениям в сети Интернет на сайтах <http://www.airsoftgi.com>, <http://energydrinkguru.com> и <https://www.dreamstime.com>, используют различные производители, а также этот знак воспроизводит промышленный образец



Российской Федерации № 83751 – , право на который возникло у другого лица ранее даты приоритета рассматриваемого объемного знака.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 16.11.2016 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 25.07.2016.

Доводы возражения сводятся к тому, что заявитель является известным в мире производителем спортивного питания и использует рассматриваемый объемный знак для стилизованной под ручную гранату упаковки (бутылки) для своей продукции, причем такая форма упаковки никак не обусловлена функциональным назначением для соответствующих товаров, то есть является для них оригинальной, обладающей различительной способностью.

При этом отмечено, что на упомянутых в заключении по результатам экспертизы иностранных сайтах отсутствуют какие-либо сведения о датах создания соответствующих емкостей и датах размещения этой информации в сети Интернет, а также об их реальном использовании для индивидуализации соответствующих товаров на территории России.

Кроме того, в возражении были отмечены имеющиеся отличия рассматриваемого объемного знака от противопоставленного промышленного

образца № 83751, что нашло свое подтверждение, по мнению заявителя, в решении Ведомства по гармонизации внутреннего рынка (ОНИМ) в Европейском Союзе относительно принадлежащих тем же самым лицам (заявителю и патентообладателю) противопоставленного промышленного образца) промышленных образцов Европейского Союза №№ 001183214 и 001756404, соответствующие внешние формы которых в виде ручных гранат признаны этим решением ведомства производящими разное общее зрительное впечатление.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку по международной регистрации № 1225536 в отношении всех приведенных в данной международной регистрации знака товаров, скорректировав только формулировку товаров 05 класса МКТУ «services de santé, préparations, substances et compléments nutritionnels, diététiques et à base d'herbes», а именно ограничив ее следующим образом: «services de santé, préparations, substances et compléments nutritionnels, diététiques et à base d'herbes pour le sport, l'amélioration des performances, la gestion du poids, la prise de poids, la perte de poids».

К возражению и к корреспонденции, поступившей 06.05.2016, были приложены распечатки сведений из Интернета, фотографии и копии страниц журналов с публикациями рекламы продукции заявителя и информацией о ее участии в международных отраслевых выставках (далее – [1]), а также копия вышеуказанного решения Ведомства по гармонизации внутреннего рынка (ОНИМ) в Европейском Союзе от 07.12.2012 (далее – [2]).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета (11.04.2014) правовая база для оценки охраноспособности рассматриваемого знака на территории Российской Федерации 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 № 32, зарегистрированным в

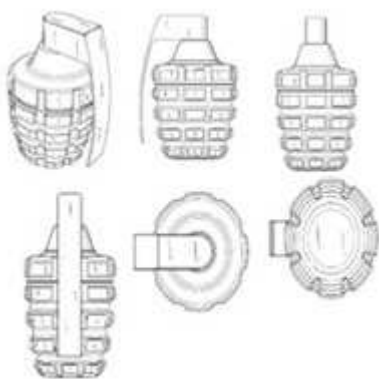
Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

В соответствии с пунктом 2.3.1 Правил к таким обозначениям могут относиться, в частности, реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров, и трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 3 пункта 9 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные, в частности, промышленному образцу, право на который возникло ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Анализ рассматриваемого знака по международной регистрации № 1225536 показал, что он представляет собой объемное обозначение



в виде изображений ручной гранаты, которые в отношении приведенных в данной международной регистрации знака товаров 05 и 32 классов МКТУ могут порождать самые различные ассоциации.

При этом любой из возможных ассоциативно-смысловых образов, несомненно, будет семантически нейтральным по отношению к указанным конкретным товарам. Только посредством дополнительных рассуждений, домысливания и ассоциаций возможно предположить, например, что емкость такого изделия используется в качестве бутылки, а для открытия ее крышки

необходимо отжать рычаг «гранаты», но такие дополнительные рассуждения, домысливание и ассоциации, напротив, обуславливают лишь отличие и узнаваемость знака, то есть наличие у него, собственно, различительной способности.

Так, из пункта 2.2 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Роспатента от 23.03.2001 № 39, следует, что наличие таких дополнительных рассуждений, домысливания и ассоциаций при восприятии обозначения свидетельствует о наличии у этого обозначения различительной способности.

Данное обстоятельство позволяет сделать вывод о наличии у рассматриваемого объемного знака весьма оригинальной внешней формы и, следовательно, фантазийного характера для соответствующих товаров. Исходя из указанного обстоятельства, данный знак никак не является реалистическим или схематическим изображением этих товаров либо трехмерным объектом, форма которого была бы обусловлена исключительно функциональным назначением.

Что касается приведенных в заключении по результатам экспертизы ссылок на сведения в сети Интернет на сайтах <http://www.airsoftgi.com>, <http://energydrinkguru.com> и <https://www.dreamstime.com>, то следует отметить, что данные иностранные сайты не относятся к российскому сегменту сети Интернет, выполнены только на иностранном языке, то есть они совсем не предназначены для российского потребителя, а также не содержат каких-либо сведений, собственно, об использовании различными производителями упаковок соответствующей формы для определенных товаров именно на территории России.

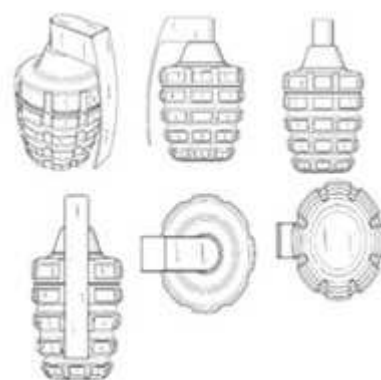
При этом отсутствуют и какие-либо сведения о датах создания соответствующих емкостей и датах размещения этой информации в сети Интернет, а их внешняя форма, к тому же, существенно отличается от внешней формы рассматриваемого объемного знака.

В свою очередь, размещенное на сайте <http://www.airsoftgi.com> изображение, на самом деле, является изображением тактического муляжа гранаты для игры в страйкбол, а вовсе не бутылки для безалкогольного напитка.

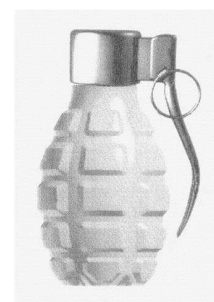
Таким образом, коллегия пришла к выводу об отсутствии каких-либо оснований для признания рассматриваемого знака не обладающим различительной способностью, то есть не соответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Напротив, представленные заявителем документы [1] содержат сведения об использовании им рассматриваемого объемного знака для стилизованной под ручную гранату упаковки (бутылки) для его продукции в области спортивного питания.

Вместе с тем, сравнительный анализ рассматриваемого объемного знака по



международной регистрации № 1225536 с
конвенционным приоритетом от 11.04.2014 и противопоставленного



промышленного образца Российской Федерации № 83751 ,
охраняемого на имя другого лица и имеющего более ранний конвенционный приоритет от 17.09.2010, показал следующее.

Сравниваемые стилизованные изображения ручных гранат производят совершенно одинаковое общее зрительное впечатление в силу совпадения по своей внешней форме, художественному характеру и смысловому значению

зрительно доминирующих в составе данных изображений соответствующих основных частей изображенных изделий, которыми, собственно, и обуславливается общее зрительное впечатление от восприятия потребителями сопоставляемых объектов промышленной собственности в целом, а именно: корпус эллипсоидной, удлинённой, вытянутой формы с идентичными объёмными выступами в форме многогранников, расположенными на гладкой поверхности корпуса на некотором расстоянии друг от друга, и основание крышки цилиндрической формы, соединённое посредством прямоугольной перемычки с удлинённым рычагом, повторяющим изгиб корпуса почти по всей длине изделия.

Относительно имеющихся некоторых отличий в сравниваемых изображениях ручных гранат (наибольший диаметр корпуса над его средней частью или непосредственно в его средней части, верхняя часть корпуса сужается к крышке вовнутрь резко или плавно, удлинённый рычаг в форме дуги с меньшим или большим изгибом, защитное кольцо в верхней части рычага в промышленном образце) необходимо отметить, что указанные элементы сами по себе не играют самостоятельной роли, поскольку не являются зрительно активными, но существуют только в совокупности со всеми другими элементами, поэтому такие отличия никак не являются существенными и не оказывают решающего влияния на формирование общего зрительного впечатления от восприятия сравниваемых обозначений в целом, в которых совпадает по своей внешней форме, художественному характеру и смысловому значению наибольшая часть составляющих их элементов, причем имеющих идентичное (тождественное) пространственное расположение в составе соответствующих композиций.

При оценке наличия тождества у изображений сопоставляемых объектов промышленной собственности, композиции которых состоят из соответствующих элементов, представляется необходимым учитывать фактор их восприятия потребителями именно как тождественных обозначений в целом за счет запоминающихся им совпадающих основных элементов, несмотря на отдельные отличия в части других (второстепенных) элементов. Такие отличия являются всего лишь нюансными, не оставляющими в памяти потребителей

самостоятельного зрительного впечатления и, следовательно, не оказывающими решающего влияния на восприятие этих обозначений в целом.

Исходя из изложенных выше обстоятельств, коллегия полагает, что рассматриваемый объемный знак представляет собой всего лишь имитацию противопоставленного промышленного образца, право на который возникло у другого лица ранее даты приоритета этого объемного знака, то есть данный знак воспроизводит изображение противопоставленного промышленного образца в целом.

Таким образом, рассматриваемый объемный знак в виде изображения ручной гранаты будет восприниматься потребителями, собственно, как тождественный противопоставленному промышленному образцу в форме такой же ручной гранаты, что обуславливает вывод о несоответствии рассматриваемого знака требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

Что касается упомянутого в возражении решения Ведомства по гармонизации внутреннего рынка (ОНИМ) в Европейском Союзе от 07.12.2012 [2], которым промышленные образцы Европейского Союза №№ 001183214 и 001756404, принадлежащие тем же самым лицам (заявителю и патентообладателю противопоставленного промышленного образца), не были признаны сходными до степени смешения, то следует отметить, что данное решение касается совершенно иных объектов промышленной собственности (сопоставлялись между собой исключительно промышленные образцы, регулируемые иными нормами права, чем товарный знак), правовая охрана которых, к тому же, никак не распространяется на территорию Российской Федерации.

Напротив, указанное решение Европейского ведомства может свидетельствовать только о наличии между заявителем и патентообладателем противопоставленного промышленного образца определенного конфликта интересов на рынке определенных изделий – емкостей (бутылок) для безалкогольных напитков в форме ручной гранаты.

Таким образом, данное обстоятельство свидетельствует лишь об опасности смешения на соответствующем российском рынке рассматриваемого знака и

противопоставленного промышленного образца, воспринимающихся в целом, как уже было отмечено выше, в качестве тождественных обозначений.

По результатам рассмотрения возражения было представлено заявителем особое мнение, поступившее в Роспатент 20.04.2017 и 24.04.2017, доводы которого повторяют доводы об отсутствии тождества у сопоставляемых объектов промышленной собственности, ранее представленные им и проанализированные выше в настоящем заключении по результатам рассмотрения возражения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.11.2016, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 25.07.2016.