

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 29.07.2016 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное ЗАО «Круг», Москва (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014733592, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2014733592 с датой поступления от 03.10.2014 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлен



объемный знак, состоящий из двух частей. Первая часть выполнена в виде тела, подобного круговому кольцу с крышкой, на которой присутствуют два кольцевых выступа разного диаметра. Вторая часть обозначения представлена в виде основания квадратной формы со скругленными углами и сторонами. При этом первая часть выполнена прозрачной, а вторая – имеет оранжевый цвет.

Роспатентом 29.04.2016 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака на основании заключения по результатам экспертизы, являющегося неотъемлемой частью решения Роспатента, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении всех товаров по причине его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью, так как представляет собой емкость для упаковки товаров, форма которой обусловлена исключительно ее функциональным назначением.

В поступившем 29.07.2016 в Роспатент возражении заявитель выразил свое несогласие с указанным решением, аргументируя его следующими доводами:

- позиция экспертизы, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью, ничем не подкреплена, кроме как словами о том, что отсутствие различительной способности обусловлено формой, представляющей собой емкость, и, как следствие, указывает на назначение - упаковку товара;

- какие-либо ссылочные материалы в решении отсутствуют;

- экспертиза не предоставила доказательства, подтверждающие обусловленность исключительности функционального назначения;

- поскольку при оценке различительной способности объемных обозначений вопрос о том, в результате чего возникла форма обозначения - обусловлена ли она только функциональным назначением или является также следствием оригинального исполнения, придающего обозначению различительную способность, является основным, представление данных доказательств является обязательным;

- совокупность цвета и форм элементов заявленного обозначения позволяют говорить об оригинальной форме исполнения, что, следовательно, придает различительную способность обозначению.

- в Российской Федерации зарегистрировано более 900 объемных товарных знаков, в том числе свыше ста сорока объемных товарных знаков для товаров 29, 30 классов МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 29.04.2016 и зарегистрировать товарный знак в отношении заявленного перечня товаров.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла доводы возражения необудительными.

С учетом даты (03.10.2014) поступления заявки №2014733592 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает упомянутый Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 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 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, в частности, не обладающих различительной способностью.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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

Согласно положениям пункта 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности:

- реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров;
- трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением.



Рассматриваемый объемный знак  представляет собой трехмерное обозначение в виде контейнера для упаковки товара, состоящее из основания квадратной формы со скруглениями и крышки круглой формы.

Как было указано экспертизой, указанное обозначение не обладает различительной способностью, поскольку представляет собой трехмерное изображение емкости для упаковки заявленных товаров, форма которой обусловлена исключительно ее функциональным назначением.

При оценке объемных обозначений на предмет их различительной способности основным является вопрос о том, в результате чего возникла форма обозначения —

обусловлена ли она только функциональным назначением или является также следствием оригинального исполнения, придающего обозначению индивидуализирующую способность.

Анализ заявленного обозначения показал, что рассматриваемое объемное обозначение не является оригинальным, поскольку подобная форма является традиционной для упаковки ряда заявленных товаров, в том числе тортов, пирожных (см., например, сайты www.glpak.ru; http://pakstar.ru; www.komus-upakovka.ru; yes-upak.ru и др.). При этом форма крышки, как и форма основания, может быть круглой, квадратной, полукруглой, многоугольной и т.д.

Коллегия не может согласиться с доводом заявителя о том, что форма заявленного изделия не обусловлена функциональным назначением и является оригинальной, поскольку именно такая форма контейнера, состоящая из основания и крышки, позволяет обеспечить сохранность помещенного в нее продукта от механических повреждений, обветривания, сохраняет свежесть и привлекательность товара для потребителя при его хранении и транспортировке.

Что касается особенностей выполнения этого объекта в виде различных выступов, вогнутостей, заглаблений, что отличает его от других подобных изделий, то они относятся к художественно-дизайнерскому решению внешнего вида данного трехмерного объекта и характеризуют само изделие, а не товарный знак.

При этом следует отметить, что указанные отличия не являются оригинальными и запоминающимися, способными вызвать у потребителя ассоциации заявленного объемного обозначения с конкретным производителем и индивидуализировать товар этого производителя.

Следовательно, заявленное обозначение относится к обозначениям, не обладающим различительной способностью, что свидетельствует о правомерности вывода экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении довода возражения о наличии большого количества объемных товарных знаков, зарегистрированных для товаров 29, 30 классов МКТУ, следует отметить, что административный прецедент не является источником права в российской

правовой системе. Каждый знак индивидуален, возможность его регистрации рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая с учетом всех обстоятельств дела.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.07.2016, оставить в силе решение Роспатента от 29.04.2016.