

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 от 23.12.2012 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 20.09.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010715815/50, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Профи Парфюм», Москва (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2010715815/50 с приоритетом от 17.05.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено объемное обозначение, выполненное в виде флакона оригинальной формы из прозрачного материала серо-белого цвета, при этом форма обозначения выполнена в виде плоской лодочки с утолщением к середине, а по краям имеются рельефные выступы. В верхней части обозначения расположен объемный элемент, выполненный в виде цилиндра из материала серебряного и черного цветов. Знак выполнен в белом, сером, серебряном, черном цветовом сочетании.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 20.09.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента), основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 1 и пункта 3 статьи 1483 Кодекса обосновывается тем, что заявленное обозначение в целом не обладает различительной способностью, так как представляет собой реалистическое изображение традиционной упаковки товара, чья форма обусловлена исключительно функциональным назначением в отношении части товаров 03 класса МКТУ, а в

отношении части товаров 03 класса МКТУ, для которых такая упаковка не может быть применена, заявленное обозначение является ложным или вводящим в заблуждение и, следовательно, не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

В поступившем 23.12.2012 в палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение выполнено в форме корабля с утолщением к середине, при этом колпачок флакона, выполненный в виде цилиндра из материала серебряного и черного цветов, символизирует мачту или трубу корабля. В «носовой» и «кормовой» частях фантазийного корабля расположены рельефные выступы (линии), символизирующие различные уровни ватерлинии. Наличие указанных рельефных выступов (линий) позволит потенциальному потребителю более внимательно обращать внимание на оставшееся количество содержимого во флаконе;

- заявленное обозначение используется для производства и ввода в хозяйственный оборот на территории Российской Федерации туалетной воды, данный продукт производится с 2003 года, реализация данного товара имеет большое географическое распространение на территории Российской Федерации;

- заявитель ограничил заявленный перечень товаров 03 класса МКТУ следующими товарами: «амбра [парфюмерия]; аэрозоль для освежения полости рта; вещества ароматические [эфирные масла]; вода ароматическая; вода лавандовая; вода туалетная; дезодоранты для личного пользования; духи; изделия парфюмерные; ионон [парфюмерный]; красители косметические; лак для волос [аэрозоль]; лосьоны для бритья; лосьоны для волос; лосьоны для косметических целей; масла для духов и ароматических средств; масла косметические; масла туалетные; масла эфирные; масла, используемые как очищающие средства; молоко миндальное для косметических целей; молоко туалетное; мускус [парфюмерия]; мыла; одеколон; основы для цветочных духов; препараты для бритья; препараты для ванн косметические; препараты для гигиенических целей, относящиеся к категории парфюмерно-косметических, туалетные принадлежности; препараты для осветления кожи; препараты для полоскания рта [за исключением используемых в медицинских целях]; препараты для удаления грима; препараты для ухода за ногтями; смеси ароматические из цветов и трав; средства косметические; средства туалетные против потения; экстракты цветочные [парфюмерные]; эссенции эфирные».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, выразило просьбу об отмене решения Роспатента от 20.09.2011 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня товаров 03 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- образцы продукции [1];
- информационные материалы о распространении продукции [2];
- договор поставки №162 от 20.11.2009 [3].

Изучив материалы дела, палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (17.05.2010) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 пунктом 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.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые 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. (пункт 2.3.2.3 Правил).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1. Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об

определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Исходя из положений Кодекса и Правил, 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.

Заявленное обозначение является объемным и представляет собой флакон оригинальной формы из прозрачного материала серо-белого цвета, при этом форма обозначения выполнена в виде плоской лодочки с утолщением к середине, а по краям имеются рельефные выступы. В верхней части обозначения расположен объемный элемент, выполненный в виде цилиндра из материала серебряного и черного цветов. Знак выполнен в белом, сером, серебряном, черном цветовом сочетании. Правовая охрана испрашивается в отношении скорректированного заявителем перечня товаров 03 класса МКТУ, а именно: амбра [парфюмерия]; аэрозоль для освежения полости рта; вещества ароматические [эфирные масла]; вода ароматическая; вода лавандовая; вода туалетная; дезодоранты для личного пользования; духи; изделия парфюмерные; ионон [парфюмерный]; красители косметические; лак для волос [аэрозоль]; лосьоны для бритья; лосьоны для волос; лосьоны для косметических целей; масла для духов и ароматических средств; масла косметические; масла туалетные; масла эфирные; масла, используемые как очищающие средства; молоко миндальное для косметических целей; молоко туалетное; мускус [парфюмерия]; мыла; одеколон; основы для цветочных духов; препараты для бритья; препараты для ванн косметические; препараты для гигиенических целей, относящиеся к категории парфюмерно-косметических, туалетные принадлежности; препараты для осветления кожи; препараты для полоскания рта [за исключением используемых в медицинских целях]; препараты для удаления грима; препараты для ухода за ногтями; смеси ароматические из цветов и трав; средства косметические; средства туалетные против потения; экстракты цветочные [парфюмерные]; эссенции эфирные».

Исходя из изложенного можно сделать вывод о том, что оригинальность формы заявленного обозначения заключается в его конструкторско-цветовом исполнении.

Кроме того, согласно представленным материалам [1-3], заявленное обозначение используется для упаковки и туалетной воды под обозначением «Аqua» с 2003 года.

Средний объем производства и реализации данного продукта составляет 75 000 единиц в год. Также, из представленных материалов следует, что указанный товар реализуется в торговой сети магазинов «Fix Price» (магазины «Fix Price» являются новым форматом на российском рынке розничной торговли, хотя в мире он популярен и востребован уже долгое время. Общая торговая площадь на 194 магазина — 42111 кв.м. Магазины с широким ассортиментом бытовых товаров по единой цене — 36 рублей.) Данная торговая сеть получила широкое распространение на территории Российской Федерации (Архангельск, Астрахань, Белгород, Брянск, Владимир, Калуга, Краснодар, Саратов , Тула, Уфа и т.д.) Присутствие заявленного обозначения в данной торговой сети подтверждается также договором поставки и представленным каталогом продукции «Fix Price» в разделе «Уход за собой».

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу, что заявленное обозначение по заявке №2010715815/50 способно выполнять основную функцию товарного знака - индивидуализировать товары заявителя.

Таким образом, у коллегии палаты по патентным спорам отсутствуют основания для вывода о том, что регистрация товарного знака по заявке №2010715815/50 не может быть произведена в рамках положений пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

**удовлетворить возражение от 23.12.2011, отменить решение Роспатента от 20.09.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010715815/50.**