

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии с 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, регистрационный №4520, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, рассмотрела возражение от 09.07.2007, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Омсквинпром», на решение экспертизы от 21.03.2007 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2005715401/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2005715401/50 с приоритетом от 24.06.2005 заявлено на имя Общества с ограниченной ответственностью «Омсквинпром», г.Омск (далее – заявитель) в отношении товаров 21, 32 и 33 классов МКТУ. Согласно описанию, приведенному в заявке, заявленное обозначение является объемным и представляет собой трехмерный объект – верхнюю часть (горлышко и плечики) бутылки, преимущественно, стеклянной, поверхность которой выполнена с рельефной проработкой. На поверхности горлышка и плечиков бутылки выполнены волнообразной формы выступы в виде стилизованных волн, компонованные в параллельные кольцевые полоски, две из которых охватывают плечики бутылки, а две другие – горлышко. На плечиках кольцевые полоски смешены к нижней части плечиков, т.е. приближены к тулову, а на горлышке кольцевые полоски размещены с отступом вверх от линии сопряжения горлышка с плечиками.

Решение экспертизы от 21.03.2007 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака мотивировано несоответствием обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 и пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 № 3520-1, введенного

в действие 17.10.1992 с изменениями и дополнениями,

внесенными

Федеральным законом от 27.12.2002 № 166-ФЗ (далее — Закон).

В решении экспертизы отмечается, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с:

- объемным товарным знаком по свидетельству № 175399, с приоритетом от 09.10.1998, зарегистрированным на имя ООО Пищекомбинат «Александровский», г. Нальчик в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ;

- объемным товарным знаком по свидетельству № 183494, с приоритетом от 27.04.1998, зарегистрированным на имя ЗАО «Новая промышленная компания», Московская обл. в отношении однородных товаров 21, 32 и 33 классов МКТУ.

В решении экспертизы также отмечено, что заявленное обозначение в отношении заявленных товаров 21 класса МКТУ «бутылки, а именно, бутылки для напитков» не обладает различительной способностью, так как представляет собой трехмерный объект, форма которого обусловлена главным образом функциональным назначением товара. Изложенное препятствует регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех заявленных товаров 21 класса МКТУ на основании положений пункта 1 статьи 6 Закона.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 09.07.2007 заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, аргументируя его следующими доводами:

- форма горлышка, расширенная к середине, не имеет никакого отношения к его (горлышка) функциональному назначению, также как и нанесение выпуклого узора на самую широкую его часть. Эти элементы предназначены для придания заявленному обозначению оригинальности, выразительности, и соответственно, различительной способности;

- до даты приоритета заявленного обозначения заявителем вводилась в оборот водка «Пять озер», разливаемая в бутылки, верхняя часть которых тождественна заявленному обозначению, объемы поставок которой на российский рынок позволяют утверждать о наличии у заявленного обозначения приобретенной различительной способности. Указанная продукция продолжает

поставляться на российский рынок и в настоящее время, темпы роста поставок составляют более 100% ежегодно;

- такие бутылки с 01.01.2003 года поставлялись заявителю ООО «Владимирский центр тары» согласно договору поставки. С декабря 2004 года и по настоящее время бутылки для водки «Пять озер» поставляются ООО «ТД Центр Стекла и тары»;

- в период 2003-2005 годах водка «Пять озер» участвовала во множестве региональных, общероссийских и международных выставок;

- в настоящее время «Омсквинпром» занимает 4 место в списке алкогольных предприятий по объемам производства в России, а водка «Пять озер» занимает 13 место в мире по объемам производства по международному рейтингу и 1 место по этому рейтингу в России;

- заявленное обозначение не сходно с противопоставленным товарным знаком по свидетельству № 175399, поскольку форма горловины в противопоставленном знаке несимметрична за счет выполнения опоясывающих колец в нижней ее части, вблизи от линии сопряжения горловины и плечиков, в заявлении обозначении декорирующий элемент расположен симметрично по отношению к линиям сопряжения горловины с венчиком и плечиками. Кроме того, горловая часть в противопоставленном знаке имеет более вытянутую форму. Различается форма и смысловое значение декорирующих элементов: в противопоставленном знаке это сплошные кольца, примыкающие одно к другому, а в заявлении – декорирующие элементы выполнены в виде двух отделенных друг от друга рядов выпуклых стилизованных волн;

- также заявленное обозначение не сходно с противопоставленным товарным знаком по свидетельству № 183494, поскольку форма горловины у обоих знаков различна: в заявлении обозначении она симметрична в вертикальной и горизонтальной плоскостях и снабжена декорирующим элементом, в противопоставленном знаке форма горловины ассиметрична, декорирующие элементы на горловине отсутствуют. Различается также и форма плечиков: у заявленного обозначения они в форме полусферы, а у противопоставленного – шлемовидной формы. Различна и форма и смысловое

значение декора – в заявлении обозначении это стилизованные волны, а в противопоставленном знаке – стилизованные колосья.

В возражении изложена просьба об отмене решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 21, 32 и 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Выписка из рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений на 3 л.;
2. Распечатанные из Интернета изображения бутылок на 2 л.;
3. Копия сертификата на производство водки «Пять озер», копии договоров поставки на 10 л.;
4. Копии выставочных материалов на 6 л.;
5. Распечатки с сайта «Новый регион» на 1 л.;
6. Копии публикаций журнала Drinks International и журнала «Спиртные напитки» на 10 л.;
7. Рекламные материалы на 3 л..

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, Палата по патентным спорам признала доводы возражения убедительными.

С учетом даты поступления заявки на регистрацию товарного знака (24.06.2005) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила ТЗ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с требованиями пункта 14.4.2.4 Правил ТЗ комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений выявляют признаки, характеризующие соответственно словесные и изобразительные обозначения согласно пунктам 14.4.2.2 и 14.4.2.3 Правил ТЗ. Сравнение выявленных признаков проводится по правилам сравнения между собой соответственно словесных и изобразительных элементов, кроме того согласно пункту 14.4.2.4 Правил ТЗ должна исследоваться значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в сравниваемых обозначениях.

Согласно пунктом 14.4.2.3 Правил ТЗ при установлении сходства изобразительных элементов комбинированных обозначений принимается во внимание наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д., сочетание цветов и тонов).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил ТЗ при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, не обладающих различительной способностью.

Пунктом 2.3.1. Правил ТЗ разъясняется, что к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением.

Заявленное на регистрацию обозначение является объемным и представляет собой трехмерный объект – верхнюю часть (горлышко и плечики) бутылки, поверхность которой выполнена с рельефной проработкой. На поверхности горлышка и плечиков бутылки выполнены волнообразной формы выступы в виде стилизованных волн, компонованные в параллельные кольцевые полоски, две из которых охватывают плечики бутылки, а две другие – горлышко. На плечиках кольцевые полоски смешены к нижней части плечиков, т.е. приближены к тулову, а на горлышке кольцевые полоски размещены с отступом вверх от линии сопряжения горлышка с плечиками.

Противопоставленный знак по свидетельству № 175399 является объемным и имеет форму бутылки, декорированной опоясывающими кольцами, расположенными в нижней и верхней части туловища, а также в нижней части горловины.

Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак предназначены для одних тех же товаров 33 класса МКТУ, а именно алкогольные напитки, что свидетельствует об однородности товаров.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака № 175399 показал различие формы декорирующих элементов: в противопоставленном знаке это сплошные кольца, примыкающие одно к другому, а в заявлении – декорирующие элементы выполнены в виде двух отделенных друг от друга рядов выпуклых стилизованных волн. Форма горловины в противопоставленном знаке несимметрична за счет выполнения опоясывающих колец в нижней ее части, вблизи от линии сопряжения горловины и плечиков, в заявлении обозначении декорирующий элемент расположен симметрично по отношению к линиям сопряжения горловины с венчиком и плечиками. Кроме того, горловая часть в противопоставленном знаке имеет более вытянутую форму.

Противопоставленный знак по свидетельству № 183494 является объемным и имеет форму бутылки, декорированной опоясывающими стилизованными колосьями, расположенными в нижней части и верхней части туловища. Форма горловины ассиметрична, имеет расширение в нижней части.

Заявленное обозначение и противопоставленная регистрация №183494 заявлены на регистрацию и зарегистрированы в отношении однородных товаров 21, 32 и 33 классов МКТУ, что не оспаривается заявителем.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству № 183494 показал различие формы декорирующих элементов: в заявлении обозначении это стилизованные волны, а в противопоставленном знаке – стилизованные колосья. Форма горловины у обоих знаков различна: в заявлении обозначении она симметрична в вертикальной и горизонтальной плоскостях и снабжена декорирующим элементом, в противопоставленном знаке форма горловины ассиметрична, декорирующие элементы на горловине отсутствуют. Различается также и форма плечиков: у заявленного обозначения они в форме полусферы, а у противопоставленного – шлемовидной формы.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что мнение экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям, регламентированным пунктом 1 статьи 7 Закона, ошибочно.

Довод заявителя о том, что заявленное обозначение не попадает ни под один из видов объемных обозначений, отнесенных к неохраноспособным ввиду присутствия декорирующих элементов, необоснован, поскольку наличие на поверхности бутылки или ее части, представляющей собой трехмерный объект, декоративных элементов не является основанием для опровержения довода экспертизы об обусловленности формы объекта его функциональным назначением.

Представленные заявителем документы, относительно приобретения обозначением различительной способности до даты приоритета на имя заявителя, относятся в основном к обозначению «Пять озер», используемому для маркировки водки. Производителем же бутылок, согласно представленным договорам поставки (3), является не заявитель, а ООО «Владимирский Центр Тары» и ООО ТД «Центр стекла и тары».

Таким образом, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 6 Закона в отношении товаров 21 класса правомерен.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

Удовлетворить возражение от 09.07.2007, отменить решение экспертизы от 21.03.2007 и зарегистрировать товарный знак для следующего перечня товаров:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

Г
(511)

32- Напитки безалкогольные;

33 - Напитки алкогольные; водка.