

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 возражение, поступившее 26.08.2019, поданное ООО «Компания Константин Алко», г. Новосибирск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018707760 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2018707760 было подано 28.02.2018 на государственную регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ «водка».

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой



объемное обозначение в виде изображения бутылки оригинальной формы, стилизованной под рабочую часть кувалды (туловище бутылки прямоугольного сечения, в виде параллелепипеда со скошенными углами и вертикальными ребрами, со сквозным овальным отверстием в центральной части), с нанесенными на нее словесными элементами: на лицевой стороне: в верхней части - расположенные друг под другом слова «KVALDA» («КУВАЛДА») и «VODKA» («ВОДКА»), выполненные заглавными буквами

стандартным шрифтом разного цвета, в нижней части - расположенные друг под другом элементы «40%» и «0.5L», вписанные в прямоугольник со скругленными углами, и слова «ВОДКА КУВАЛДА», выполненные стандартным шрифтом уменьшенного размера; на боковой стороне: слово «KUALDA» («КУВАЛДА»), нанесенное с эффектом выдавливания и расположенное вертикально. Горловина бутылки цилиндрической формы, укороченная, в верхней части имеет цилиндрическую форму чуть большего диаметра. Колпачок также цилиндрической формы. Правовая охрана товарного знака испрашивается в черном, белом, красном, сером цветовом сочетании.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 22.05.2019 о государственной регистрации товарного знака.

В заключении по результатам экспертизы в качестве неохраняемых элементов в графе (526) указаны: внешние контуры формы упаковки, все цифры, буквы и слова, кроме «КУВАЛДА», «KUALDA».

В качестве обоснования указанного отмечено, что входящие в заявленное обозначение элементы «0,5L», «40%», «VODKA», «ВОДКА» являются неохраняемыми элементами на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, не обладают различительной способностью и являются неохраняемым элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса внешние контуры формы упаковки (бутылки), поскольку особенности формы бутылки не являются в достаточной степени оригинальными и легко узнаваемыми, создающими качественно новый уровень восприятия обозначения в целом.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 26.08.2019 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 22.05.2019.

Доводы возражения сводятся к тому, что в заявленном обозначении изображенная бутылка, имеющая форму рабочей части кувалды, включая скошенные углы, ребра и сквозное отверстие посередине, имеет не связанные с ее функциональным назначением конструктивные особенности в виде оригинальной

формы, которая не является традиционной и безальтернативной, что обуславливает наличие различительной способности.

По мнению заявителя, позиция экспертизы противоречит практике Роспатента, закрепленной в Руководстве по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утв. Приказом Роспатента от 24.07.2018 № 128 (далее - Руководство), которое, по сути, является методическими рекомендациями, принятыми на основе Кодекса и Правил, и предназначено для обеспечения единообразной практики экспертизы при применении Кодекса и Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенных в действие 31.08.2015 (далее – Правила), в связи с чем может быть принято во внимание и по данной заявке.

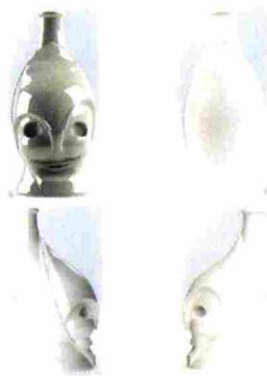
Заявитель также ссылается на Руководство, где в качестве примеров объемных обозначений, обладающих различительной способностью за счет оригинальной формы исполнения, приводятся бутылки, имеющие форму лимона и туфельки.

Заявитель полагает, что бутылка, имеющая форму рабочей части кувалды, не менее оригинальна, чем вышеуказанные бутылки. При этом форму бутылки в виде рабочей части кувалды российские стекольные заводы вообще не смогли изготовить, сославшись на отсутствие технической возможности производства сквозного отверстия в бутылке.

В обоснование своей позиции заявитель также ссылается на регистрацию объемных обозначений, которым недавно была предоставлена правовая охрана:



(рег. № 692125)



(рег. № 683584)



(рег. № 614840)

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака без указания в качестве неохраняемого элемента «внешних контуров формы упаковки».

К возражению приложены письма НАО «Балахнинское стекло» и АО «ИРИСТОНСТЕКЛО».

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

С учетом даты подачи заявки (28.02.2018) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутые Кодекс и Правила.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 4 пункта 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.

В соответствии с абзацем 1 пункта 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с абзацем 6 пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Как указано выше, заявленное обозначение представляет собой объемное



обозначение в виде изображения бутылки оригинальной формы, стилизованной под рабочую часть кувалды (туловище бутылки прямоугольного сечения, в виде параллелепипеда со скошенными углами и вертикальными ребрами, со сквозным овальным отверстием в центральной части), с нанесенными на нее словесными элементами «KVALDA» («КУВАЛДА») и «VODKA» («ВОДКА»), а также расположенным на боковой стороне словом «KVALDA», нанесенным с эффектом выдавливания и расположенным вертикально.

Правовая охрана товарного знака испрашивается в черном, белом, красном, сером цветовом сочетании в отношении товара 33 класса МКТУ «водка».

При этом оригинальная форма бутылки со сквозным овальным отверстием в центральной части носит запоминающийся характер, влияющий на общие внешние очертания формы данной бутылки в трехмерном пространственном восприятии.

Вышеуказанные конструктивные особенности являются центральным элементом, обращающим на себя основное внимание в качестве знаковой отличительной черты, создающей новый запоминающийся образ соответствующего товара, который никак не связан с функциональным назначением этой бутылки (например, удобство розлива, срок хранения или температурный режим хранения напитка и т.п.), а является неотъемлемой частью ее формы, определяющей эстетические свойства при ее восприятии, что

обуславливает наличие различительной способности, т.е. способности индивидуализировать товар (водку) заявителя, отличая ее от однородных товаров других производителей.

Данное обстоятельство также подтверждается отсутствием такой оригинальной формы бутылки среди общепринятых (стандартных) форм бутылок, определяемых, например, ГОСТами № 10117.2-2001 (для бутылок стеклянных для пищевых жидкостей) и № 32131-2013 (для бутылок стеклянных для алкогольной и безалкогольной пищевой продукции).

Кроме того, представленные заявителем письма содержат в себе информацию об отсутствии в настоящее время на территории Российской Федерации технологий по производству отверстия в бутылке.

Коллегия также обращает внимание на то, что формулировка, указывающая на неохраноспособность «внешних контуров формы упаковки», носит неопределенный характер, позволяющий различную трактовку, поскольку неясно, включает ли внешняя форма упаковки сквозное отверстие в центральной части бутылки.

Таким образом, форма изображенной бутылки в виде рабочей части кувалды в составе заявленного объемного обозначения действительно служит для индивидуализации заявленных товаров 33 класса МКТУ (водки), то есть обладает различительной способностью за счет оригинальной формы исполнения и, следовательно, не подлежит исключению из объема правовой охраны товарного знака в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 26.08.2019, изменить решение Роспатента от 22.05.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2018707760.