

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ (далее – Кодекс), 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 22.01.2010, поданное ОАО «Пивоваренное объединение «Красный Восток-Солодовпиво», Республика Татарстан, (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) от 27.10.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008705025/50, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2008705025/50 с приоритетом от 22.02.2008 на имя заявителя было заявлено объемное обозначение. В соответствии с описанием, приведенном в заявке, товарный знак представляет собой изображение пластиковой бутылки коричневого цвета. Бутылка имеет невысокую винтообразную горловину, широкие покатые плечи, переходящие в широкое тулово. Тулово разделено на две части – верхнюю и нижнюю. Верхняя часть чуть уже плеч и имеет широкое кольцо, отделяющее от нижней части тулова. На нижней части представлена выемка в виде широкой полосы с овальными краями, опоясывающими бутылку, причем края расположены друг под другом. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

Решением Роспатента от 27.10.2009 заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации товарного знака для всех товаров, указанных в перечне заявки, в виду его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Основанием для принятия решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное тем, что «заявленное обозначение не

обладает различительной способностью в силу представленного решения формы объемного обозначения (бутылка), которая определяет его функциональное назначение».

В палату по патентным спорам поступило возражение от 22.01.2010, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008705025/50.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение обладает различительной способностью и является оригинальным;
- внешний вид бутылки обусловлен творческим характером ее особенностей, что позволяет отличить ее от других бутылок;
- на имя заявителя выдан патент №70722 на промышленный образец - пластиковая бутылка, тождественный заявленному обозначению;
- заявитель отмечает, что является правообладателем 10 регистраций на объемные товарные знаки, представляющие собой бутылку (свидетельства №№ 301775, 366622, 364031, 363771, 384128, 370146, 352046, 370692, 357077, 371272);
- с 2008 года заявителем осуществляется производство продукции в заявленной бутылке;
- выпускаемая продукция широко рекламируется.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие копии материалов:

- публикация патента на промышленный образец №70722 – [1];
- публикация товарных знаков заявителя – [2];
- внутренние справки компании об объемах реализации и производства продукции – [3];

- рекламные материалы – [4];
- распечатки из сети Интернета – [5];
- распечатки результатов поискового запроса среди российских товарных знаков и российских промышленных образцов – [6].

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 27.10.2009 и зарегистрировать заявленное объемное обозначение по заявке №2008705025/50 в качестве товарного знака для всех заявленных товаров.

На заседании коллегии, состоявшемся 09.04.2010, заявителем было представлено ходатайство об ограничении перечня заявленных товаров 32, 33 классов МКТУ до товаров 32 класса МКТУ, а именно «пиво», а также изложена просьба о переносе заседания коллегии на более поздний срок с целью предоставления дополнительных материалов. Заседание коллегии было перенесено на 26.11.2009.

На заседании коллегии, состоявшемся 26.11.2009, заявителем в дополнение к возражению были представлены следующие дополнительные материалы:

- результаты социологического исследования – [7];
- копии договоров на проектирование, изготовление, монтаж и подготовку помещения для новой линии розлива в ПЭТ-бутылки – [8];
- согласие автора промышленного образца (патент №70722) – [9].

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (22.02.2008) поступления заявки №2008705025/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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 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.

Положения, предусмотренные данным пунктом, 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 трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением.

Заявленное обозначение является объемным и представляет собой пластиковую бутылку, имеющую короткую узкую горловину, маленькие плечики, выполненные в виде усеченного конуса, цилиндрический корпус, верхняя часть которого имеет кольцевое углубление под этикетку. Нижняя часть корпуса декорирована рельефными элементами, имеющих форму полумесяцев с закругленными углами.

Поскольку заявитель ограничил перечень заявленных товаров до позиции товаров 32 класса МКТУ «пиво», анализ на соответствие заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса проводится в отношении указанных товаров.

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.

В отношении товаров 32 класса МКТУ, для упаковки которых

используются изделия такого вида (бутылка), заявленное обозначение имеет ряд особенностей, которые заключаются в композиционных элементах: выполнение плечиков маленького размера, наличие широкого углубления под этикетку, декорирование нижней части корпуса рельефными элементами, выполненными в виде двух широких дугообразных углублений, имеющих форму полумесяцев с закругленными углами, и на поверхность которых вертикально нанесены выпуклые узкие полосы.

Отличительные элементы в виде полумесяцев влияют на восприятие знака, придавая ему запоминаемый вид. Экспертизой не приведены ссылки, позволяющие считать, что указанные особенности бутылки обусловлены исключительно функциональным назначением.

Указанное не позволяет отнести обозначение по заявке №2008705025/50 к обозначениям, приведенным в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, вывод, сделанный в заключение по результатам экспертизы, о том, что объемное обозначение по заявке №2008705025/50 не обладает различительной способностью и не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, не может быть признан обоснованным.

Коллегией Палаты по патентным спорам учтено, что объемное обозначение по заявке №2008705025/50 тождественно промышленному образцу – пластиковая бутылка, патент №70722, автором которого является Агырбаш А.Т. Автор патента №70722 дал согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2008705025/50 на имя заявителя в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Коллегией Палаты по патентным спорам принято во внимание, что обозначение по заявке №208705025/50 в настоящее время широко используется заявителем и известно российскому потребителю в отношении продукции ОАО «Пивоваренное объединение «Красный Восток-Солодовпиво».

С учетом вышеизложенного, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражения от 22.01.2010, отменить решение Роспатента от 27.10.2009 и зарегистрировать обозначение по заявке №2008705025/50 в качестве товарного знака в отношении следующих товаров:

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

(554)

Объемный знак.

(591)

коричневый

(511)

32 – пиво.