

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 05.08.2009, поданное Сэлкуца ООО Совместное предприятие, Республика Молдова, (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) от 27.04.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008704444/50, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2008704444/50 с приоритетом от 18.02.2008 на имя заявителя было заявлено объемное обозначение. В соответствии с описанием, приведенном в заявке, товарный знак представляет собой изображение бутылки, которая характеризуется коническим горлышком, по краю горлышка с выпуклым выступом, коническими плечиками, корпусом квадратной формы. Грани корпуса бутылки скруглены. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ – алкогольные напитки (за исключением пива).

Решением Роспатента от 27.04.2009 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 в целом не обладает различительной способностью, поскольку представляет собой трехмерный объект, форма которого обусловлена исключительно

функциональным назначением (емкость для хранения жидких и сыпучих продуктов).

В палату по патентным спорам поступило возражение от 05.08.2009, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008704444/50.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение обладает различительной способностью;
- оригинальная форма бутылки никак не обусловлена функциональным назначением, имеет хорошо узнаваемый дизайн и создает запоминающийся образ;
- заявленная форма бутылки отличается от традиционных винных бутылок;
- кроме того, заявитель отмечает, что заявленное обозначение зарегистрировано в качестве товарного знака в Республике Молдова, имеется национальный патент №1045 на промышленный образец бутылки;
- с 2007 года осуществляется производство продукции в заявленной бутылке;
- выпускаемая продукция рекламируется в сети Интернет.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие копии материалов:

- проекции заявленного обозначения - [1];
- распечатки из сети Интернета (фотографии продукции) - [2];
- распечатка из базы даны ФИПС регистраций №№ 255135, 322875, 381214, 382472, 384128 - [3];
- рабочие чертежи на изготовление бутылки - [4].

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 27.04.2009 и зарегистрировать заявленное объемное обозначение

по заявке №2008704444/50 в качестве товарного знака для всех заявленных товаров.

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

С учетом даты (18.02.2008) поступления заявки №2008704444/50 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 бутылку с горловиной, выполненной с расширением кверху, цилиндрической формы, плавно переходящей в наклонные удлиненные плечики, плавно сопряженные с корпусом квадратной формы.

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.

Для широко известных изделий под названием «бутылка» исключительно функциональным назначением является удержание в замкнутом объеме жидких веществ, возможность закупоривания и откупоривания упомянутого замкнутого объема, а также обеспечение оптимальных условий хранения. С момента появления первой винной бутылки до настоящего времени выработались типичные формы бутылок с учетом традиций технологии производства, назначения: бордосские (цилиндрические, круто суживающиеся к горлышку), бургундские (имеющие покатые «плечики»), рейнские (высокие, типа «флейта»), шампанские, а также предназначенные для крепких и десертных вин (особой формы).

Современные формы бутылок кроме функциональности несут и эстетическую нагрузку, являясь предметом украшения стола, интерьера.

В отношении товаров 33 класса МКТУ, для упаковки которых используются изделия такого вида (бутылка), заявленное обозначение имеет ряд особенностей, которые явственно видны на представленных фотографиях и отмечены в описании внешнего вида - материалы [1, 2], которые заключаются в композиционных элементах: исполнение горловины в виде усеченного конуса, расширенного кверху; удлиненными наклонными плечиками; выполнение корпуса, имеющего в сечении квадрат; исполнение корпуса с нависанием на доньшко бутылки, выполненного в виде квадрата с плавно закругленными углами.

Указанные особенности придают заявленному обозначению оригинальность и не традиционность и обеспечивают узнавание и различие потребителем продукции заявителя от аналогичной продукции (бутылок) иных производителей.

Таким образом, исполнение заявленного обозначения в оригинальной, запоминающейся форме, придает ему индивидуализирующую способность, что не позволяет отнести его к обозначениям, указанным в подпункте 4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, вывод, сделанный в заключение по результатам экспертизы о том, что объемное обозначение по заявке №20087044444/50 не обладает различительной способностью и не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, не может быть признан обоснованным

С учетом вышеизложенного, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражения от 05.08.2009, отменить решение Роспатента от 27.04.2009 и зарегистрировать товарный знак по заявке №20087044444/50 в отношении следующих товаров:

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

(554)

Объемный знак.

(511)

33 – алкогольные напитки (за исключением пива).

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на
1 л. в 1 экз.