

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 17.05.2010, поданное ЗАО «Пивоварня Москва-Эфес», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008712521/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2008712521/50 с приоритетом от 22.04.2008 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, в следующем цветовом сочетании «зеленый, золотисто-зеленый, белый».

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено объемное обозначение «с вытянутым длинным горлом, крышкой золотисто-зеленого цвета с овальной выемкой на тулове бутылки. Тулоо слегка сужается в нижней части. Цвет бутылки зеленый. Форма бутылки не обусловлена только функциональностью. Общий фон товарного знака - белый».

Роспатентом 18.02.2010 было принято решение об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров по причине его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных товаров, поскольку не обладает различительной

способностью, при этом форма бутылки является традиционной формой упаковки для товаров и обусловлена исключительно функциональным назначением (емкость, в которой реализуется товар). Представленные заявителем дополнительные материалы не доказывают приобретение заявленным обозначением различительной способности. Информация о разнообразии форм бутылок на российском рынке, а также о регистрации на имя заявителя товарных знаков, представляющих бутылки, не может служить основанием для регистрации заявленного обозначения ввиду отдельного делопроизводства по каждой заявке.

В возражении от 17.05.2010, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- приведенная в заключении экспертизы норма относится к обозначениям, представляющим собой форму тех товаров, в отношении которых они заявлены, т.е. к таким товарам как «бутылки», в то время как обозначение заявлено в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ и не может представлять форму этих товаров;
- благодаря оригинальной форме заявленное объемное обозначение обладает различительной способностью и воспринимается как товарный знак;
- заявленное обозначение представляет собой бутылку с узкой и вытянутой горловиной, соизмеримой с высотой туловища, которое имеет фигурную форму с конусообразно сужающейся книзу большей верхней частью, плавно переходящей в выпуклую расширенную нижнюю часть. На туловище бутылки выполнено углубление в виде вертикально ориентированного овального медальона;
- художественно-конструкторское решение заявленной бутылки было признано новым и оригинальным, в связи с чем, заявителю выдан патент на промышленный образец № 74692;

- внешний вид бутылки обусловлен творческим характером ее особенностей и существенно отличается от других бутылок;
- заявителем представлено заявление, подписанное автором промышленного образца № 74692, в котором выражено согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака;
- в связи с большой конкуренцией производителей алкогольных и безалкогольных напитков, форме бутылок уделяется большое внимание;
- оригинальность формы бутылки обуславливает выбор потребителем определенного напитка даже без чтения этикетки, а только по внешнему виду, что способствует индивидуализации товаров;
- заявителем был проведен поиск в базе данных российских товарных знаков (185 регистраций), представляющих собой бутылки без этикеток и словесных элементов, каждая из которых является достаточно оригинальной для выполнения индивидуализирующей функции товарного знака;
- заявителю принадлежат исключительные права на объемные товарные знаки, представляющие собой бутылки без этикеток (свидетельства №№ 301775, 366622, 364031, 363771, 384128, 370146, 352046, 370692, 357077, 371272);
- заявителем было выявлено более 500 российских патентов на промышленные образцы «бутылка»;
- форма заявленной бутылки не может быть признана безальтернативной и за счет оригинальных особенностей не является традиционной.

В качестве дополнительных материалов к возражению приложены следующие документы:

- сведения о патенте на промышленный образец № 74692 – на 1 л. (1);
- копия письма-согласия от автора промышленного образца – на 2 л. (2);
- сведения об объемных товарных знаках по результатам поиска в базе данных российских товарных знаков – на 9 л. (3);

- сведения о товарных знаках заявителя – на 10 л. (4).

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке № 2008712521/50 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении указанных товаров 32, 33 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (22.04.2008) поступления заявки № 2008712521/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается 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, которое приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 2.3.1 Правил, к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением.

Заявленное объемное обозначение представляет собой бутылку зеленого цвета с золотисто-зеленой крышкой, длинным горлом, с покатыми

плечами, туловом, которое слегка выступает в верхней и нижней частях и, впоследствии, сужается к дну бутылки. На тулове бутылки имеется овальная выемка. Бутылка закрыта крышкой с насечками по краям.

Форма заявленного обозначения в целом определяется ее функциональными свойствами и представляет собой бутылку для упаковки жидких товаров. Заявленная бутылка не обладает оригинальной запоминающейся формой, дающей качественно иной уровень восприятия. Наличие насечек на крышке бутылки обусловлено функциональными особенностями укупоривающей детали (крышки), позволяющими операции открытия (закрытия) бутылки. Выступы туловища в верхней и нижней частях формируют тулонообразную бутылку таким образом, что позволяет ей более комфортно и устойчиво ощущать в руке. Наличие расположенной на тулове бутылки овальной выемки не изменяет общую форму заявленного обозначения, обусловленную его функциональным назначением (тара), и не придает ему различительную способность. Более того, данная выемка предназначена для размещения соответствующей этикетки и представляет собой широко используемый пример оформления бутылок.

Указанные элементы имеют конкретное функциональное назначение – обеспечивают удобство использования бутылки и являются характерными для стеклянных бутылок, в которых безалкогольные и алкогольные напитки предлагаются к продаже.

Относительно цветовой гаммы (золотисто-зеленая крышка, бутылка зеленого цвета) следует отметить, что она не оказывает существенного влияния на восприятие обозначения потребителями с точки зрения ее индивидуализирующих способностей, поскольку использование данной цветовой гаммы для упаковки безалкогольных и алкогольных напитков является традиционным.

Довод заявителя в части примеров регистрации товарных знаков (3,4) коллегия Палаты по патентным спорам сочла неубедительным, поскольку

данные знаки не являются объектом данного рассмотрения, при этом делопроизводство по каждой заявке осуществляется самостоятельно, с учетом всех обстоятельств конкретного дела.

Наличие письма-согласия от автора промышленного образца (2), а также права заявителя на сам промышленный образец (1) не могут служить основанием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, поскольку пункт 1 статьи 1483 Кодекса не содержит данных требований. При этом следует отметить, что промышленный образец и товарный знак являются разными объектами промышленной собственности. Промышленным образцом является художественно-конструкторское решение изделия, определяющее его внешний вид, в то время как товарный знак – это обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических или физических лиц.

Таким образом, при указанных обстоятельствах у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания считать неправомерным вывод Роспатента о том, что заявленное обозначение противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

С учетом вышеизложенного, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 17.05.2010, оставить в силе решение Роспатента от 18.02.2010.**