

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса 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 от 20.05.2014, поданное компанией Савергласс, Франция (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012717973, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2012717973, поданной 31.05.2012, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 21 и 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено объемное обозначение – бутылка симметричной формы, имеющая цилиндрический корпус и толстое дно.

Роспатентом было принято решение от 19.02.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012717973, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пунктов 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении экспертизы указано, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью, поскольку имеет форму товара (бутылки), обусловленную его функциональным назначением и не содержит каких-либо уникальных отличительных признаков.

В соответствии с изложенным в заключении содержится вывод о том, что для части товаров 21 класса МКТУ и всех товаров 33 класса МКТУ

заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Для остальной части товаров 21 класса МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку способно ввести потребителя в заблуждение относительно товаров.

Кроме того, в заключении указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №№ 478187, 389485 и 359710, имеющими более ранние приоритеты, зарегистрированными в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ, следовательно, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака также на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем 21.05.2014 возражении заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 19.02.2014. Доводы возражения сводятся к следующему:

- для снятия противопоставления товарных знаков по свидетельствам №№ 478187, 389485 и 359710 заявитель принял решение исключить из первоначально заявленного перечня товары 33 класса МКТУ;

- для исключения вероятности введения потребителей в заблуждение относительно товаров заявитель принял решение ограничить первоначально заявленный перечень товарами «бутылки из стекла; графины из стекла» 21 класса МКТУ;

- общеизвестно, что основная функция бутылки (стеклянный, пластмассовый и т.п. высокий сосуд с узким горлышком, используемый как тара для жидкостей) заключается в удерживании жидкости в закрытом состоянии в целях безопасности и гигиены, что определяет основные технические требования к ней: бутылка должна иметь окончание (кольцо для закрывания), горлышко (для наливания), корпус (для содержания жидкости) и дно (для обеспечения стабильности);

- заявленное обозначение представляет собой тяжелую и устойчивую бутылку с укороченным горлышком, круглыми плечами, прямым и коротким

корпусом и толстым плоским дном, то есть имеет оригинальную форму, не обусловленную исключительно или главным образом свойством или назначением товаров, следовательно, оно способно выполнять индивидуализирующую функцию;

- заявленное обозначение продолжительное время активно используется на территории Российской Федерации исключительно как товарный знак заявителя: в период с 2003 по 2012 гг. реализовано более 500 000 единиц продукции, индивидуализируемой заявленным обозначением.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 19.02.2014 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении товаров «бутыли из стекла; графины из стекла» 21 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем представлены следующие материалы:

- копия страницы печатного издания «Спиртные напитки и пиво», апрель 2007 г. [1];

- каталог «Водка Premium», 2008 г. [2].

Также в материалах заявки № 2012717973 содержатся следующие, представленные 29.11.2013, материалы:

- рекламная брошюра – виды продукции заявителя [3];

- копии заказов и счетов на поставку продукции заявителя с переводом на русский язык [4];

- таблица «Отгрузки бутылок «OSLO» в Россию», 2003 – 2012 гг. [5];

- распечатки с сайтов www.ex.alco.ru, www.znaytovar.ru, www.vistaglassbottle.ru [6].

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия палаты по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (31.05.2012) поступления заявки № 2012717973 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 государственная регистрация в качестве товарных знаков, в частности, 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 данного пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением.

Согласно пункту 2.3.2.4 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, представляющих собой общепринятую форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством, назначением товара либо его видом.

Указанные положения не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования для конкретных товаров. Доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков, в частности, обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара.

Согласно пункту 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков, в частности, обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.3 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными обозначениями; с объемными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено объемное обозначение, имеющее форму бутылки с гладкой поверхностью и плоским, утолщенным дном.

В материалах заявки № 2012717973 содержится ходатайство заявителя, поступившее 26.06.2014 – в период рассмотрения возражения, о внесении в материалы заявки изменений, суть которых сводится к ограничению заявленного перечня товаров путем исключения части позиций.

В удовлетворении данного ходатайства коллегией было отказано по следующим причинам.

Согласно пункту 2 статьи 1500 Кодекса в период рассмотрения возражения заявитель может внести в документы заявки изменения, которые допускаются в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1497 Кодекса, если такие изменения устраняют причины, послужившие единственным основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака, и внесение таких изменений позволяет принять решение о государственной регистрации товарного знака.

Коллегия отмечает, что существо ходатайства не предусматривает изменений, перечень которых приведен в пунктах 2 и 3 статьи 1497 Кодекса, следовательно, ограничение перечня товаров таким образом, как представлено в ходатайстве (без включения дополнительных позиций), не требует применения предусмотренной пунктом 2 статьи 1500 Кодекса процедуры, а также уплаты соответствующей пошлины.

Вместе с тем, при рассмотрении возражения коллегией учтена просьба заявителя о сокращении заявленного перечня.

В связи с этим основания несоответствия заявленного обозначения требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса могут быть сняты.

Анализ охраноспособности заявленного обозначения с точки зрения его соответствия пункту 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявитель просит зарегистрировать заявленное объемное обозначение в виде бутылки в отношении товаров «бутыли из стекла; графины из стекла» 21 класса МКТУ.

Таким образом, заявителем испрашивается регистрация товарного знака, представляющего собой объемное обозначение в виде товара, для индивидуализации этого товара. В соответствии с пунктом 2.3.1 Правил подобные обозначения относятся к не обладающим различительной способностью, в связи с чем их регистрация в качестве товарного знака не допустима.

Что касается материалов, имеющих в деле заявки, то для индивидуализации товара «бутыли из стекла» 21 класса МКТУ все материалы [1] – [6] иллюстрируют применение словесного обозначения «Oslo». Материалов, свидетельствующих о том, каким именно образом обозначение по заявке № 2012717973 может индивидуализировать данные товары, заявителем не представлено. Иными словами заявленное обозначение – это разновидность продукции, выпускаемой заявителем, а не его маркировка.

Довод возражения о реализации на российском рынке большого количества бутылей, имеющих форму, представленную заявленным обозначением, не меняют вывода об отсутствии различительной способности обозначения по заявке № 2012717973 по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, коллегия палаты по патентным не находит оснований для отмены решения Роспатента от 19.02.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012717973.

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

отказать в удовлетворении возражения от 20.05.2014, оставить в силе решение Роспатента от 19.02.2014.