

ЗАКЛЮЧЕНИЕ


коллегии палаты по патентным спорам по результатам рассмотрения возражения заявления

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 26.06.2014, на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2012717529 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2012717529 с приоритетом от 29.05.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака компанией ГСХ Трейдмаркс Лимитед, Кипр (далее - заявитель) в отношении товаров 33 класса МКТУ «водка».

Согласно описанию, приведенному в заявке, на регистрацию в качестве



товарного знака заявлено объемное обозначение , представляющее собой сосуд оригинальной формы, состоящий из тела сосуда, горловины и пробки. Форма сосуда выполнена грушевидно-овальной, в фронтальной части имеет «аркоподобный» выступ, повторяющий общую форму сосуда, плавно переходящей посредством наклонных плечиков в цилиндрическую поверхность - горловину, на которой расположена пробка. Пробка представлена в виде цилиндра, имеющего гладкую поверхность, причем на границе пробки, сверху и

снизу расположен оригинальный орнамент. Вверху на крышке пробки, в обрамлении орнамента, по центру расположен словесные элементы «МОРОША», «ВОДКА», выполненные оригинальным шрифтом буквами русского алфавита один под другим. На лицевой стороне бутылки, ближе к ее горловине, расположены словесные элементы «МОРОША», «ВОДКА», выполненные оригинальным шрифтом буквами русского алфавита один под другим. Под названными словесными элементами, ближе к дну бутылки, выдавлена каплеобразная эмблема, имеющая выпуклый контур. Внизу бутылки расположены наплывы неопределенной формы и выдавлена надпись «0.5 л.».

Роспатентом 20.03.2014 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2012717529. Согласно заключению по результатам экспертизы сама форма бутылки, а также все входящие в состав заявленного обозначения буквы, цифры, слова, кроме «МОРОША», являются неохранными элементами обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В возражении от 26.06.2014 заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель выражает несогласие с решением Роспатента в части отнесения формы бутылки к неохранным элементам;
- заявленное обозначение является объемным и представляет собой оригинальный сосуд, форма которого не является традиционной и не определяется его функциональностью;
- композиционное построение заявленного обозначения придает ему оригинальность исполнения, обеспечивает возможность запоминания среди потребителей и придает обозначению в целом различительную способность;
- кроме того, помимо оригинальной формы самой бутылки, в знаке присутствуют изобразительные и словесные элементы, приведенные в описании заявленного обозначения, благодаря которым различительная способность заявленного обозначения в целом усиливается;

- на сегодняшний день Роспатентом в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ осуществлены регистрации целого ряда объемных товарных знаков, представляющих собой бутылки;

- данные товарные знаки служат подтверждением правомерности доводов заявителя об охраноспособности объемных обозначений, имеющих оригинальную форму;

- компания ГСХ Трейдмаркс Лимитед является правообладателем более 100 товарных знаков, зарегистрированных на территории Российской Федерации, в том числе объемных товарных знаков по свидетельствам №№368415, 426149, 347329, 514666, 514665, 344862;

- полагаем, что к рассматриваемому знаку должен быть применен аналогичный подход, поскольку заявленное обозначение также имеет оригинальную форму, вследствие чего выполняется основная задача товарного знака, а именно индивидуализировать товары производителя и отличать их от товаров того же назначения других производителей;

- при этом у других производителей аналогичных товаров имеется возможность выбора других форм для своей продукции;

- таким образом, в соответствии с вышеизложенным, правомерно сделать вывод, что форма бутылки не обусловлена исключительно функциональным назначением - емкость, в которой реализуются товары 33 класса МКТУ, и не должна быть исключена из правовой охраны;

- кроме того, компания ГСХ Трейдмаркс Лимитед, Кипр использует заявленное объемное обозначение со словесным элементом «МОРОША» в отношении товаров 33 класса МКТУ – водка;

- продукция, маркированная заявленным обозначением, давно появилась на российском рынке, имеет широкую географию реализации по всей территории Российской Федерации и отмечена дипломами с различных выставок и конкурсов;

- реклама выпускаемой продукции осуществляется заявителем в стационарных торговых объектах, в которых осуществляется реализация продукции;

- кроме того, рекламирование водки «МОРОША» также осуществляется путем заказа и распространения различной полиграфической продукции, в том числе фирменных календарей, открыток, буклетов, фирменных пакетов, содержащих изображение объемного товарного знака «МОРОША»;

- вышеизложенное в совокупности с представленными документами показывает, что товар, маркированный заявленным обозначением, присутствует на рынке с 2013 года и за прошедший период приобрел определенную известность и узнаваемость на рынке, что усиливает различительную способность знака в целом.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012717529 с включением формы бутылки в состав товарного знака в качестве охраняемого элемента.

К возражению приложены следующие документы:

- решение Роспатента о государственной регистрации объемного товарного знака со словесным элементом «МОРОША» по заявке №2012717529 [1];

- перечень регистраций объемных обозначений [2];

- распечатки товарных знаков компании ГСХ Трейдмаркс Лимитед [3];

- справка о длительности использования товарного знака и объемах реализации на территории Российской Федерации товаров, маркируемых объемным товарным знаком со словесным элементом «МОРОША» [4];

- копия лицензионного договора в отношении товарного знака по свидетельству № 465427, заключенного между ГСХ Трейдмаркс Лимитед и ООО «Русский Север» [5];

- копия лицензии ООО «Русский Север» на производство, хранение и поставку произведенных спиртных напитков (водки, ликероводочных изделий) [6];

- копия лицензии ООО «Русский Север» на закупку, хранение и поставку алкогольной продукции [7];

- копии сертификата соответствия и разрешения на применение знака соответствия системы продукции по критериям экологичности [8];

- копия договора на поставку товара, а именно алкогольной продукции между ООО «Русский Север» и ООО «Торговый Дом «Мегаполис», со спецификациями, товарными накладными и счетами-фактурами [9];

- копии договоров ООО «Торговый Дом «Мегаполис» с крупными розничными сетями «ПЕРЕКРЕСТОК» (договор с ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК») и «МАГНИТ» (договор с ЗАО «ТАНДЕР») со спецификациями [10];

- копия договора на изготовление, доставку и монтаж рекламной конструкции, воспроизводящей объемный товарный знак «МОРОША» [11];

- макеты монетниц для магазинов и рекламных плакатов [12];

- образцы рекламной продукции - открытки, буклеты, плакаты и др. [13];

- копия почетного диплома за участие ООО «Торговый Дом «Мегаполис» в XV Дегустационном конкурсе на Международной ярмарке «ПРОДЭКСПО» в городе Москве [14];

- фотографии продукции бутылок водки «МОРОША» [15].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам считает доводы заявителя убедительными.

С учетом даты приоритета (29.05.2012) заявки №2012717529 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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, № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

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

В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

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

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

При определении, занимает ли такое неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

Если такое обозначение занимает доминирующее положение, то делается вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (пункт 14.4.1 Правил).

Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 2.3 Правил 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено объемное



обозначение в виде реалистического изображения прозрачной бутылки, тело которой имеет грушевидно-овальную форму. Передняя часть бутылки является плоской и имеет «аркоподобную» форму, боковые стороны и задняя часть бутылки имеют округлую форму. На передней стороне бутылки, со смещением от центральной части ближе к горловине, на двух строках друг под другом размещены словесные элементы «MOROSHA», «ВОДКА», выполненные оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. В нижней части бутылки размещены выпуклая фигура каплевидной формы и надпись «0.5 л.». Дно бутылки имеет форму усеченного овала. Тулово бутылки в верхней части переходит в горлышко цилиндрической формы. На горлышке бутылки и на крышке выполнен оригинальный орнамент. Вверху на крышке пробки, в обрамлении орнамента, по центру расположен словесные элементы «MOROSHA», «ВОДКА», выполненные оригинальным шрифтом буквами русского алфавита один под другим. Все элементы обозначения выполнены с использованием серого, белого, черного цветов.

Роспатентом 20.03.2014 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2012717529 с отнесением всех элементов

обозначения, за исключением слова «МОРОША», к категории неохраняемых элементов.

Заявитель оспаривает указанное решение Роспатента в части исключения из правовой охраны изображения бутылки в связи с несоответствием объемного элемента требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Данное решение мотивировано тем, что форма бутылки обусловлена исключительно функциональным назначением.

Для товаров 33 класса МКТУ «водка», в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака по заявке №2012717529, заявленное объемное обозначение является упаковкой, а именно, представляет собой ёмкость, в которой реализуется алкогольный напиток.

При оценке подобных объемных обозначений на предмет их различительной способности оценивается их форма с точки зрения оригинальности. Объемное изображение известного всем предмета не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

Анализ объемного элемента заявленного обозначения на предмет его различительной способности показал, что подобная форма бутылки и выполненные на ней декоративные элементы не являются традиционными для производителей алкогольных напитков (водки).

Так, бутылка в целом имеет грушевидно-овальную форму. Её фронтальная сторона в виде практически плоской грани «аркообразной» формы имеет некоторую вогнутость в нижней части. На данной стороне бутылки в нижней части размещена выпуклая фигура каплевидной формы. Дно бутылки представляет собой усеченный овал. При этом задняя стенка имеет явную «грушевидную» форму, сужающуюся книзу.

В заключении по результатам экспертизы не отражено, каким именно образом указанные выше конструктивные особенности бутылки связаны с ее функциональным назначением.

Таким образом, по мнению коллегии палаты по патентным спорам, форма бутылки в заявленном обозначении является оригинальной и имеет различительные особенности, позволяющие потребителю соотнести разлитый в такую бутылку алкогольный напиток с конкретным производителем.

В этой связи довод экспертизы о несоответствии объемного элемента заявленного обозначения (формы бутылки) требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, как не обладающего различительной способностью, является необоснованным.

Кроме того, заявителем представлены документы [4-15], свидетельствующие о том, что водка, маркированная заявленным обозначением, присутствует на российском рынке с 2013 года, имеет широкую географию реализации по всей территории Российской Федерации, отмечена дипломами различных конкурсов и выставок. В этой связи у российских потребителей уже имеется представление о заявленном обозначении, включая его объемную составляющую в виде формы бутылки, как о средстве маркировки водки определенного изготовителя.

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

удовлетворить возражение от 26.06.2014, изменить решение Роспатента от 20.03.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012717529 с включением формы бутылки в состав товарного знака в качестве охраняемого элемента.