

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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, поступившее 17.02.2016, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 30.10.2015 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013737742, поданное компанией Дженагро Трейдинг энд Инвестмент Лтд, Кипр (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2013737742, поданной 31.10.2013, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в заявке, на регистрацию в качестве товарного



знака заявлено объемное обозначение, представляющее собой бутылку оригинальной формы с узким горлышком, вогнутыми боками и расширенной к низу. На передней части, в центре бутылки расположена объемная надпись «Old METR», выполненная оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Выше, ближе к горлышку расположен изобразительный элемент, выполненный в виде стилизованного силуэта человека.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение от 30.10.2015 об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента) в отношении заявленных товаров 32, 33 классов МКТУ. Основанием для

принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 32, 33 классов МКТУ на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение представляет собой объемное обозначение, форма которого обусловлена исключительно его функциональным назначением.

В возражении, поступившем 17.02.2016, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- форма заявленного объемного обозначения не является традиционной либо безальтернативной для заявленных товаров 32, 33 классов МКТУ. Оригинальность бутылке, кроме внешней формы, придают отдельные элементы: оригинальное многоступенчатое горлышко бутылки, широкое дно бутылки вогнутое по центру. На передней части бутылки по центру выполнена объемная надпись «Old METR». Над надписью ближе к горлышку выполнен изобразительный элемент в виде силуэта человека - Мастера купажа, чей образ лег в основу бренда;

- следует также отметить, что комбинированное объемное обозначение со словесным элементом «Old METR» заявлено на регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2013737742 в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, а не для товаров 21 класса МКТУ (изделия из стекла; бутылки);

- товары, производимые под обозначением «Old METR», заявленным на регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2013737742, стали широко известны российскому потребителю еще до даты приоритета заявленного обозначения, т.е. до 31.10.2013;

- Дженагро Трейдинг энд Инвестмент Лтд осуществляет свою деятельность в сфере производства и реализации алкогольной продукции. Компания Дженагро Трейдинг энд Инвестмент Лтд., являясь правообладателем ряда товарных знаков, размещает заказы на производство алкогольной продукции у различных производителей с использованием товарных знаков, принадлежащих компании;

- заявитель активно занимается продвижением на территории Российской Федерации продукции под обозначением «Old METR», участвует в

специализированных выставках и различных мероприятиях в целях популяризации продукции;

- заявитель является правообладателем комбинированного товарного знака со словесными элементами «Old METR», по свидетельству №578899, зарегистрированного в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, а также правообладателем товарного знака «ОЛДМЭТР» и товарного знака «OLDMЭТР» по свидетельствам №№556143, 556144

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента от 30.10.2015 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 32, 33 классов МКТУ.

К возражению приложены следующие документы:

1. Уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства на 2 л.

2. Ответ заявителя на уведомление экспертизы на 8 л.

3. Решение об отказе в государственной регистрации товарного знака на 3 л.

4. Фото альтернативных форм бутылок на 1 л.

5. Договор на производство и поставку алкогольной продукции под товарным знаком «Old METR» от 18.05.2013г.; дополнительное соглашение № 1 от 20.03.2014г. - 3л.

6. Лицензия, выданная ООО «Вест-Алко» № 39ПСН0000581 от 04.07.2012 г. - 2 л.

7. Технологическая инструкция по производству коньяка; декларация о соответствии сертификат соответствия; свидетельство о государственной регистрации - 11 л.

8. Договор № 36-ДП на поставку алкогольной продукции с ООО «МОСС» от 21.04.2014г.- 11 л.

9. Лицензия, выданная ООО «МОСС» № 773АП0003565 от 31.03.2014г. - 2 л.

10. Товарные накладные и сопроводительные документы №№00000567 от 13.11.2014г.; 00000568 от 13.11.2014г.; 00000584 от 11.12.2014г. - 18 л.

11. Фото стендов выставок на 4 л.

12. Информация по запросам в поисковых системах «Яндекс», «Google»; информация с сайтов <http://oldmetr.ru/>; <http://www.mosspirits.ru/products/old-metr> на 4 л.

13. Рекламная продукция (буклеты, презентация продукции) на 21 л.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы заявителя неубедительными.

С учетом даты приоритета (31.10.2013) заявки №2013737742 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.

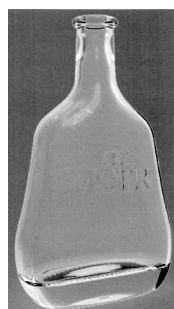
При определении, занимает ли такое неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

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



, представляющее собой бутылку оригинальной формы с узким горлышком, вогнутыми боками и расширенной к низу. На передней части, в центре бутылки расположена объемная надпись «Old METR», выполненная оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Выше, ближе к горлышку расположен изобразительный элемент, выполненный в виде стилизованного силуэта человека. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

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.

Заявленное обозначение предназначено для хранения и реализации алкогольных и безалкогольных напитков, представляет собой стеклянную емкость плоской конической формы, имеющую горловину, тулово и дно. В целом заявленное обозначение

представляет собой трехмерный объект, форма которого определяется главным образом, видом, свойствами и функциональным назначением товаров 32 и 33 классов МКТУ.

В качестве примеров рассмотренной формы бутылок можно привести:



Исполнение горловины бутылки с узким горлышком, вогнутыми боками и расширением книзу не придает заявленному обозначению оригинальности, является традиционным и обусловлено функциональными особенностями изделия (использование указанных признаков обусловлено оптимальными условиями для использования, хранения, транспортировки).

Что касается рельефной надписи на бутылке и выпуклого рельефного изображения силуэта человека, коллегия отмечает следующее.

Рельефное изображение силуэта человека размещено в верхней части бутылки и с учетом малого размера и материала слабо визуализируется. Рельефная надпись расположена на задней части бутылки и для потребителя при реализации товара будет являться малозаметной. Кроме того, при заполнении объемного обозначения жидкостью (товары 32 и 33 классов МКТУ) надпись и изображение человека будут трудноразличимы для потребителя.

Таким образом, заявленное обозначение, в том виде как оно представлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака, не обладает различительной способностью, то есть обозначение в целом не обладает набором признаков, необходимых и достаточных для запоминания его потребителями как элемента, отличающего товары заявителя от аналогичных товаров иных лиц.

Законодательством допускается регистрация в качестве товарного знака такого рода обозначений при условии приобретения обозначением различительной способности в результате его использования (абзац 7 пункта 1 статьи 1483 Кодекса).

Заявитель отмечает, что заявленное обозначение используется им при производстве и реализации алкогольных напитков под обозначением «Old METR».

Вместе с тем, в материалах дела отсутствуют документы, которые могли бы свидетельствовать, что на дату подачи заявки №2013737742 заявленное обозначение применялось на товаре, и о вводе такого товара в гражданский оборот. Представленный договор [5] от 18.05.2013 на поставку алкогольной продукции, лицензия [6], технологическая инструкция [7] не позволяют сделать вывод о том, что заявленное обозначение приобрело различительную способность среди российских потребителей. Фотографии бутылок и распечатки из сети Интернет не позволяют установить ни какую-либо дату, ни соотнести данный товар с заявителем. Также не представляется возможным усмотреть объемы производства и реализации, географию поставок и т.д.

При этом, следует указать, что анализ фотографий бутылок показывает, что в отличие от заявленного обозначения, корпус бутылки снабжен пробкой и оригинальной крышкой на пробку, а также этикеткой, занимающей значительное пространство. Очевидно, что заявленное обозначение используется заявителем не самостоятельно, а в сочетании с иными элементами, размещенными на бутылке, за счет которых осуществляется индивидуализация товара.



В этой связи коллегия не усматривает, что заявленное обозначение «» приобрело различительную способность в отношении заявителя до даты подачи заявки № 2013737742 для товаров 32 и 33 классов МКТУ.

Резюмируя изложенное, коллегия усматривает, что заявленное обозначение не подлежит государственной регистрации в качестве товарного знака в силу противоречия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Относительно довода заявителя о том, что он является правообладателем комбинированного товарного знака со словесными элементами «Old METR», по свидетельству №578899, зарегистрированного в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, а также правообладателем товарного знака «ОЛДМЭТР» и товарного знака «OLDMЭТР» по свидетельствам №№556143, 556144, следует отметить, что наличие регистраций не опровергает вышеприведенных выводов коллегии, и, как правомерно указано в заключении экспертизы, данные права не могут служить основанием для снятия основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.02.2016 и оставить в силе решение Роспатента от 30.10.2015.