

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 25.04.2016, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 24.12.2015 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014709535, поданное компанией БОТЕ ПРЕСТИЖ ИНТЕРНАСЬОНАЛЬ, Франция (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2014709535, поданной 27.03.2014, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне.

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



знака заявлено объемное обозначение, представляющее собой флакон с крышкой. Флакон состоит из внешнего корпуса на основе куба, выполненного из полупрозрачного материала, и внутреннего объема на основе обратной усеченной четырехугольной пирамиды из бежевого материала. Верхняя часть крышки выполнена в виде прямоугольного параллелепипеда квадратного в плане контура, нижняя часть - в виде цилиндра малой высоты.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение от 24.12.2015 об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента) в отношении заявленных товаров 03 класса 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 03 класса МКТУ на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение представляет собой флакон, форма которого обусловлена исключительно его функциональным назначением (упаковка и хранение жидких и газообразных веществ).

В возражении, поступившем 25.04.2016, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- по задумке и дизайнерской концепции заявителя оригинальность заявленного объемного обозначения флакона заключается в следующем: проработке донышка массивным, толстым; выполнении внутреннего объема флакона на основе обратной усеченной четырехугольной пирамиды бежевого цвета; проработке ребер и углов флакона слегка округленными, а ребер и углов крышки, напротив, без закругления; выполнении крышки бежевого цвета более темного оттенка;

- заявитель, французская компания «БОТЕ ПРЕСТИЖ ИНТЕРНАСЬОНАЛЬ» - парфюмерный дом, основанный в 1990 году и входящей в широко известную в мире группу компаний «Shiseido». Заявитель является создателем следующих парфюмерных брендов: «Issey Miyake» (год создания - 1992), «Jean Paul Gaultier» (год создания - 1993), «Narciso Rodríguez» (год создания - 2003), «Elie Saab» (год создания - 2011) и др.;

- заявленным объемным обозначением заявитель маркирует парфюмерную воду под названием «Narciso» («Нарцисо»), выпускаемую под принадлежащим ему парфюмерным брендом «Narciso Rodriguez» («Нарцисо Родригес»);

- парфюмерная вода «Narciso» под брендом «Narciso Rodriguez», маркированная заявленным объемным обозначением, была выпущена в 2014 году. Ее выпуск сопровождался масштабной рекламной кампанией по всему миру, включая Россию. «Лицом» аромата стала известная бразильская топ-модель немецкого происхождения Ракель Циммерман, которая представляет данный аромат на рекламных плакатах и в рекламном видеоролике. Рекламные фото- и видеоматериалы объединены единым стилем и представляют собой лаконичные черно-белые изображения;

- парфюм «Narciso», маркированный заявленным объемным обозначением, повсеместно продается на территории России уже более полутора лет. Парфюм широко представлен во всех специализированных сетевых парфюмерно-косметических

магазинах России, в частности в магазинах сетей «Рив Гош», «Иль де Ботэ» и «Sephora», «Летуаль»;

- популярность и широкую известность среди потребителей, в том числе российских, парфюм «Narciso» получил, не в последнюю очередь, благодаря победе в двух конкурсах. В частности, на международном парфюмерном конкурсе «FiFi Russian Fragrance Awards 2014», который в нашей стране проводит организация «Парфюмерный клуб России», аромат «Narciso» под брендом «Narciso Rodriguez» победил в номинации «Лучший женский парфюм года». Далее, в 2015 году этот аромат победил на фестивале парфюмерии «VI Summer Fragrance Festival 2015» в номинации «Деловой стиль»;

- территория реализации товаров в Российской Федерации, маркированных заявленным объемным обозначением, покрывает как минимум все без исключения крупные города России и десятки городов средних размеров по численности населения, при этом реклама товаров доступна на всей территории Российской Федерации, благодаря прессе, телевидению и сети Интернет. Широкая, массовая и дорогостоящая рекламная кампания, развернутая в России, равно как и победа аромата в конкурсах, не могли не повысить продажи и узнаваемость данного товара среди российских потребителей;

- очевидно, что любая парфюмерная продукция должна иметь название, и заявитель не мог выпустить в продажу свою продукцию, упакованную пусть и в дизайнерский флакон, но не содержащий словесного товарного знака, который четко и незамедлительно идентифицирует в глазах потребителей бренд «Narciso Rodriguez». Указанный бренд давно и хорошо известен на российском рынке в отношении товаров 03 класса МКТУ;

- исключительное право на товарные знаки по свидетельствам РФ №№ 260487 «NARCISO RODRIGUEZ», 530554 «NARCISO RODRIGUEZ» и международную регистрацию № 1221022 «NARCISO NARCISO RODRIGUEZ», включающие словесный элемент «NARCISO» и охраняемые на территории Российской Федерации в отношении товаров 03 класса МКТУ, в настоящее время принадлежат компании «НАРСИСО РОДРИГЕС КОРПОРЕЙШН» (США);

- «НАРСИСО РОДРИГЕС КОРПОРЕЙШН» и заявитель, по взаимному соглашению, разделили полномочия на владение товарными знаками и объемными

товарными знаками (упаковками): «НАРСИСО РОДРИГЕС КОРПОРЕЙШН» регистрирует и выдает Заявителю лицензии на товарные знаки, которые Заявитель проставляет на своих объемных товарных знаках (упаковках);

- поскольку заявитель не является в Российской Федерации правообладателем товарных знаков, включающих словесный элемент «NARCISO», но использует их по лицензионному договору, включение в заявленное обозначение словесного элемента «NARCISO» не представляется возможным и, более того, противоречит внутреннему соглашению заявителя и компании «НАРСИСО РОДРИГЕС КОРПОРЕЙШН» о всемирном распределении прав на товарные знаки и упаковки.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента от 24.12.2015 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 03 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие документы:

1. Распечатки сайта Заявителя, перевод - 4 л.
2. Распечатки из журналов - 12 л.
3. Подборки из периодических журналов, фирменных каталогов и тематических сайтов - 39 л.
4. Фотографии из магазина - 5 л.
5. Распечатки сайтов магазинов - 7 л.
6. Распечатки с тематических сайтов (обзоры, отзывы) - 19 л.
7. Распечатки с тематических сайтов (о победе на конкурсах) - 5 л.
8. Распечатки с линейкой всех парфюмов заявителя (флаконы) - 3 л.
9. Документы о рекламной компании - 4 л.
10. Лицензионный договор, 2-я и 3-я поправки к нему, перевод - 26 л.

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

С учетом даты приоритета (27.03.2014) заявки №2014709535 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 неохраемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

При определении, занимает ли такое неохраемое 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 флакон с крышкой. Флакон состоит из внешнего корпуса на основе куба, выполненного из полупрозрачного материала, и внутреннего объема на основе обратной усеченной четырехугольной пирамиды из бежевого материала. Верхняя часть крышки выполнена в виде прямоугольного параллелепипеда квадратного в плане контура, нижняя часть - в виде цилиндра малой высоты. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ.

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

Для товаров 03 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака по заявке №2014709535, заявленное объемное обозначение является упаковкой, а именно, представляет собой ёмкость, в которой реализуются парфюмерно-косметические средства.

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 духов, туалетной воды, а также различных парфюмерно-косметических средств, представляет собой флакон кубической формы из толстого стекла с квадратной крышкой. В целом заявленное обозначение представляет собой трехмерный объект, форма которого определяется главным образом, видом, свойствами и функциональным назначением товаров 03 класса МКТУ.

В качестве примеров рассмотренной формы флаконов можно привести:



Массивная проработка донышка, выполнение внутреннего объема флакона на основе обратной усеченной четырехугольной пирамиды не придает заявленному обозначению оригинальности, является традиционным и обусловлено функциональными особенностями изделия (использование указанных признаков обусловлено оптимальными условиями для хранения, транспортировки).

Таким образом, заявленное обозначение, в том виде как оно представлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака, не обладает различительной способностью, т.е. 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 парфюмерной воды: «NARCISO».

Вместе с тем, в материалах дела отсутствуют документы, которые могли бы свидетельствовать, что на дату подачи заявки №2014709535 заявленное обозначение применялось на товаре и о вводе такого товара в гражданский оборот. Фотографии 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 флакона показывает, что он в отличие от заявленного обозначения содержит надпись, то есть название духов. 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 №2014709535 для товаров 03 класса МКТУ.

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

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.04.2016 и оставить в силе решение Роспатента от 24.12.2015.