

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью 4 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, поступившее 30.07.2019, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018717324 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Объемное обозначение «» по заявке №2018717324, поступившей 26.04.2018, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 21 и 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки. Заявителем является Немирофф Интеллектьюал Проперти Истеблишмент, Лихтенштейн (далее - заявитель).

Согласно описанию, приведенному в заявке, на регистрацию в качестве товарного знака заявлено объемное обозначение в виде бутылки оригинальной формы, включающее словесный элемент «NEMIROFF», выполненный оригинальным шрифтом в латинице и оригинальный изобразительный элемент.

Роспатентом 30.03.2019 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018717324 на основании заключения по результатам экспертизы, мотивированного несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому товарный знак по заявке №2018717324 не может быть зарегистрирован для товаров 21 класса МКТУ как не обладающий различительной способностью, поскольку представляет собой реалистическое изображение товара.

В отношении товаров 33 класса МКТУ заявленное обозначение представляет собой трехмерный объект, а именно бутылку, обладающую всеми соответствующими атрибутами подобного рода упаковок – крышкой, горлышком, плечиками, собственно емкостью для размещения жидкости, сыпучих и текучих сред, дном.

Поскольку заявленные товары 33 класса МКТУ относятся к товарам, для которых упаковка (емкость, бутылка) является неотъемлемой частью расфасовки и реализации, то есть неразрывно связана с товаром в силу их физических свойств, то заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку неохраняемый элемент (формы бутылки) доминирует относительно других элементов обозначения.

В возражении, поступившем 30.07.2019, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленные товары 33 класса МКТУ являются жидкостями и не имеют определенной формы, а форма бутылки сама по себе не может определяться исключительно или главным образом свойствами и назначением товаров 33 класса МКТУ;

- заявленное обозначение в виде бутылки имеет оригинальную форму, имеющую запоминающийся внешний вид, характеризуется составом композиционных элементов, включающим горлышко с венчиком, корпус с плечиками и донышко;

- горлышко бутылки выполнено укороченным, на основе цилиндрической формы, слегка расширяющимся к плечикам, венчик бутылки выполнен резьбовым с выпуклым ободком, имеющим С-образный боковой контур, разделенный в

средней части ребром, переход горлышка в плечики выполнен радиусно скругленным;

- корпус бутылки выполнен на основе параллелепипеда условно разделенного на три части: верхнюю, среднюю и нижнюю. Верхняя часть корпуса проработана узкими рельефными элементами разного размера, образующими ступенчатый контур и переходящими в широкое утолщение под этикетку, имеющее внизу скос в виде фаски. Средняя часть корпуса проработана рядами узких рельефных элементов, при этом на одной из сторон корпуса в средней части выполнена вертикальная надпись в латинице, а на другой изобразительный элемент в виде округлого медальона с фантазийным мотивом внутри. Нижняя часть корпуса выполнена самой узкой и проработана в верхней области горизонтальной надписью в латинице. При этом переход между средней и нижней частями корпуса бутылки выполнен в виде узких разноразмерных рельефных элементов, образующих фигурный V-образный контур;

- доводы экспертизы не мотивированы сведениями о том, что данная форма объёмного обозначения является традиционной и безальтернативной для товаров 33 класса МКТУ;

- оригинальность заявленного обозначения усиливается за счет присутствия в бутылке оригинальным шрифтом словесного обозначения «NEMIROFF», образующего серию товарных знаков на имя заявителя (свидетельства №№ 395251, 537160, 561328, 385359, 436451, 446348, 489436, 553230, 552969, 557976, 557977, 571503, 571633, 552970, 664619, 663031, 557973, 557979, 453593, 452331, 316009, 446351, 430189, 453599, 453601, 453600, 430192, 430183, 446311, 344371, 489536, 489533, 489537, 489539, 447431 и мн. др.), и оригинального изобразительного



элемента « »;

- словесный элемент «NEMIROFF» является наиболее значимым для осуществления обозначением его основной функции, то есть отличать товары и услуги одних производителей от товаров и услуг других производителей;

- открытые источники содержат сведения о наличии огромного количества альтернативных форм выполнения такого же товара (его части) или упаковки, находящихся в обращении на рынке;

- в этой связи нет оснований считать, что заявленное объемное обозначение не обладает различительной способностью для товаров 33 класса МКТУ, как представляющее собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров 33 класса МКТУ;

- правомерность регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака подтверждается практикой Роспатента, выраженной в правовой охране на имя заявителя множества объёмных обозначений в виде бутылок оригинальной формы, в том числе, в отношении товаров 33 класса МКТУ (№№843130, 998793, 1093168, 957318, 850398, 850397, 958900, 1093456, 1100885, 1160486, 1319344, 850396, 436451, 302173, 300620, 291905, 447431, 282589).

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2018717324 в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ.

К возражению приложены интернет-распечатки с изображениями стеклянных бутылок (1).

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

С учетом даты подачи (26.04.2018) заявки № 2018717324 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

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

Согласно пункту 34 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.

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

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса (пункт 34 Правил). В соответствии с пунктом 35 Правил указанные в пункте 34 настоящих Правил элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено объемное обозначение



«», представляющее собой трехмерное изображение бутылки. Бутылка имеет: укороченную горловину с резьбовым венчиком и выпуклым ободком, корпус выполнен с рельефными элементами, образующими ступенчатый контур и переходящими в широкое утолщение под этикетку, имеющее внизу скос в виде

фаски и дно. В средней и нижней части бутылки вертикально и горизонтально расположен один и тот же элемент «NEMIROFF», выполненный заглавными



буквами латинского алфавита. Изобразительный элемент «» в виде окружности со стилизованными фантазийными мотивами внутри расположен на одной из сторон корпуса в средней части обозначения. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается только в отношении товаров 33 класса МКТУ.

При оценке объемных обозначений на предмет их различительной способности основным является вопрос о том, обусловлена ли форма бутылки только функциональным назначением или является следствием оригинального исполнения и способна ли она индивидуализировать товар.

Заявленное обозначение предназначено для хранения и реализации алкогольных напитков, представляет собой емкость цилиндрической 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 33 класса МКТУ.

Исполнение укороченной горловины бутылки с резьбовым венчиком и выпуклым ободком, со скругленными плечиками, не придают заявленному обозначению оригинальности и уникальности. Данные элементы являются традиционными и обусловлены исключительно функциональными особенностями изделия (использование указанных признаков обусловлено оптимальными условиями для хранения, транспортировки). Например, горловина подобного вида используется для удержания пробки и предотвращения подтекания напитков.

Ступенчатый контур бутылки и рельефные элементы на ней разного размера не оказывает существенного влияния на индивидуализирующую способность обозначения в силу их не запоминаемости и незначительности.

Коллегия учитывала охраноспособные элементы обозначения, к которым относятся словесный элемент «NEMIROFF» и изобразительный элемент «»,

принадлежащие заявителю. Вместе с тем, в заявленном обозначении доминирующим элементом является сама форма бутылки, которая, как было указано выше, не обладает набором признаков, необходимых и достаточных для ее запоминания потребителями, способных отличать товары заявителя от аналогичных товаров иных лиц. В этой связи заявленное обозначение не обладает различительной способностью и не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ.

Законодательством допускается регистрация в качестве товарного знака такого рода обозначений при условии приобретения обозначением различительной способности в результате его использования.

Вместе с тем, в материалах дела отсутствуют документы, которые могли бы свидетельствовать, что на дату подачи заявки № 2018717324 заявленное обозначение применялось на товаре и о вводе такого товара в гражданский оборот.

В этой связи коллегия не усматривает, что заявленное обозначение



«» приобрело различительную способность в отношении заявителя до даты подачи заявки № 2018717324 для товаров 33 класса 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.

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

отказать в удовлетворении возражения от 30.07.2019 и оставить в силе решение Роспатента от 30.03.2019.