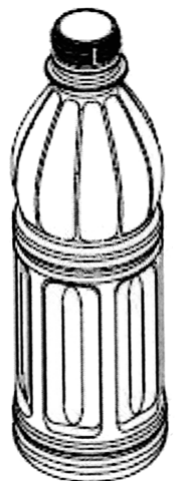


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

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 15.01.2014, поданное компанией Дзе Кока-Кола Компани, США (далее – заявитель) на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012701173, при этом установила следующее.

20.01.2012 была подана заявка № 2012701173 на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя объемного обозначения в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки на регистрацию представлено объемное обозначение в виде бутылки оригинальной формы, которая сильно сужается к верху и заканчивается винтовым элементом. Корпус бутылки разделен на две неравные части горизонтальными бороздами. Верхняя часть выполнена в форме купола, состоящего из вертикальных закругленных секций. На нижней части бутылки симметрично расположены шесть углублений в виде вертикальных эллипсов. Рисунок справа – изображение вида спереди заявленного обозначения.



Роспатентом 24.10.2013 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012701173 для всех заявленных товаров 32 класса МКТУ в связи с его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Решение основано на заключении по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение представляет собой бутылку, форма которой определяется исключительно ее функциональным назначением – емкостью, в которой реализуются товары 32 класса МКТУ, в связи с чем не обладает различительной способностью.

В заключении также указано, что заявителем не представлены документы, которые могли бы подтвердить приобретенную различительную способность.

В палату по патентным спорам поступило возражение от 15.01.2014 на решение Роспатента от 24.10.2013, доводы которого сводятся к следующему:

- для признания емкости (бутылки) обладающей различительной способностью необходимо, чтобы бутылка имела оригинальную форму, при наличии которой доказывание приобретенной различительной способности не требуется;

- горловина, плечи и тулово бутылки являются ее необходимыми частями, поэтому основное внимание направлено на особенности выполнения этих частей, то есть формируемый внешний облик бутылки;

- приемы декорирования, имеющиеся в заявленной бутылке, в частности объемные элементы ее верхней, нижней и центральной частей, выходят за рамки функциональности и придают бутылке различительную способность, поскольку они формируют внешний вид бутылки и способствуют выделению ее среди прочих бутылок;

- форма заявленной бутылки не является традиционной или безальтернативной, что подтверждается результатами поиска существующих на рынке бутылок для безалкогольных напитков;

- отсутствие на рынке сходных форм бутылок для индивидуализации товаров 32 класса МКТУ также подтверждает оригинальность заявленной бутылки;

- оригинальная форма бутылки, наряду с этикеткой, обеспечивает узнаваемость и выделение потребителем продукции заявителя;

- заявитель выпускает напиток «Coca-Cola» в бутылке  (1), а минеральную воду

«Вонаква» в бутылке  (2). При этом ассоциация в сознании потребителя конкретного напитка с бутылкой настолько сильна, что трудно представить, что рядовой потребитель, желая приобрести минеральную воду «Вонаква» и имея выбор между минеральной водой в этих двух бутылках ((1) и (2)), сделает выбор в пользу минеральной воды в бутылке (1);

- заявитель является владельцем множества объемных товарных знаков, зарегистрированных в Российской Федерации, в частности, товарных знаков по свидетельствам №№ 30787, 250636, 244423, 194509, 192525, 174059, 141365, 132509, 56102, 36391, 210724, 123195, 281029, 189821, 214754, 214753, 214752, 312293. 305145,

474024, 328955, 353952, 353681, 362017, 300724, 319886, 296480, 245527, 163565, а также обозначения по заявке № 20127000561 (принято решение о регистрации).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2012701173 в отношении заявленных товаров 32 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам считает доводы, представленные заявителем, убедительными.

С учетом даты приоритета (20.01.2012) заявки № 2012701173 правовая база для оценки охраноспособности знака включает вышеуказанный 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 требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

В соответствии с пунктом 2.3.1 Правил к таким обозначениям 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.

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.

Заявленное обозначение является объемным и представляет собой бутылку, емкость которой разделена на две неравные части горизонтальной бороздой. Верхняя часть выполнена в форме купола, состоящего из вертикальных закругленных секций. На нижней части бутылки симметрично расположены шесть углублений в виде вертикальных эллипсов. Предоставление правовой охраны знаку испрашивается в отношении товаров 32

класса МКТУ: «пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков».

Заключение экспертизы обосновано тем, что заявленное обозначение представляет собой бутылку, форма которой определяется исключительно ее функциональным назначением – емкость, в которой реализуются товары 32 класса МКТУ.

Анализ заявленного объемного обозначения показал, что оно представляет собой упаковку, емкость, в которой реализуются товары заявленного перечня товаров 32 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.

Очевидно, форма заявленного обозначения, представляющего собой емкость, предназначенную для хранения и реализации товара – безалкогольной или слабоалкогольной продукции, обусловлена не только функциональными свойствами, присущими упаковкам заявленных товаров, но и является следствием нетрадиционного, оригинального выполнения.

В отношении перечня товаров 32 класса МКТУ заявленное обозначение имеет ряд особенностей, которые явственно видны на представленных проекциях и отмечены в описании заявленного обозначения, таких как: форма бутылки, наличие декоративных элементов: рельефно изогнутая горловина бутылки соединена с корпусом цилиндрической формы с помощью декоративного пояса, закругленные секции купола, симметрично расположенные шесть углублений в виде вертикальных эллипсов. Указанные особенности придают заявленному объемному обозначению оригинальность и обеспечивают узнавание товара заявителя, упакованного в бутылку заявленной формы, а также способствуют отличию продукции заявителя от аналогичной продукции иных производителей.

Кроме того, коллегией приняты во внимание исключительные права заявителя на ряд объемных обозначений (приоритет первого знака датируется 1965 годом), что позволяет прийти к выводу о том, что длительное время заявитель не только посредством этикеток, но и с помощью оригинальных упаковок стремится индивидуализировать свой товар и привлечь внимание потенциального потребителя.

Таким образом, исполнение заявленного объемного обозначения в нестандартной, запоминающейся форме способствует осуществлению заявленным обозначением основной функции товарного знака – индивидуализировать товары производителя, что не позволяет отнести его к обозначениям, указанным в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 15.01.2014, отменить решение Роспатента от 24.10.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2012701173.