

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 18.03.2013, поданное ЗАО «Пивоварня Москва-Эфес», Россия, (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011733070, при этом установлено следующее.

На регистрацию товарного знака с приоритетом от 07.10.2011 на имя заявителя была подана заявка №2011733070 в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, заявленное обозначение является объемным, представляет собой бутылку, выполненную из прозрачного пластика. Горловина бутылки плавно переходит в покатые плечики. Тулово бутылки имеет цилиндрическую форму, в нижней части которой находится выемка, в верхней части – расположено стилизованное изображение кружки с продуктом, окантованное справа и слева растительным узором в виде колосьев, листьев и соцветий. Дно бутылки выполнено с пятью выемками.

Решением Роспатента от 20.12.2012 было отказано в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011733070. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных товаров 32 класса МКТУ на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение в целом не обладает различительной способностью, поскольку представляет собой реалистическое изображение традиционной упаковки товара, чья форма обусловлена исключительно функциональным назначением.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 18.03.2013, в котором заявитель выразил свое несогласие, аргументируя его следующими доводами.

- заявленное обозначение представляет собой вариант товарного знака используемого заявителем, представляющий собой оригинальную бутылку с сочетанием охраноспособных элементов, зарегистрированных на имя заявителя в составе товарных знаков №417320 и №412753;

- сочетание формы объемного обозначения (в том числе оригинальное донышко) с изобразительными элементами на корпусе в виде кружки с облаком в верхней части и растительного орнамента вокруг имеет различительную способность в силу уже имеющихся регистраций у заявителя и интенсивного использования этих охраноспособных элементов на товарах 32 класса МКТУ;

- заявитель также отмечает, что использование заявленного обозначения для товаров 32 класса МКТУ началось задолго до даты подачи заявки.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 20.12.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011733070 для заявленных товаров 32 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявитель представил распечатки с сайта ФИПС объемных товарных знаков в форме бутылок (свидетельства №412753 и №417320) - [1].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (07.10.2011) поступления заявки №2011733070 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя 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, регистрационный № 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, в частности, представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением 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.

Согласно положениям пункта 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.

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

Заявителем представлены три проекции заявленного обозначения.

Рассматриваемое обозначение является объемным и представляет собой пластиковую бутылку, имеющую короткую узкую горловину, маленькие покатые плечики, выполненные в виде усеченного конуса, цилиндрический корпус, нижняя часть которого имеет кольцевое углубление под этикетку. Верхняя часть корпуса с двух сторон (симметрично) декорирована рельефными элементами, выполненными в виде композиции из наполненной продуктом кружки, обрамленной растительным узором в виде колосьев, листьев, соцветий. Дно бутылки выполнено с пятью выемками.

Заявленное объемное обозначение представляет собой форму упаковки бутылки для товаров 32 класса МКТУ.

При оценке объемных обозначений на предмет их различительной способности основным является вопрос о том, в результате чего возникла форма бутылки - обусловлена ли она только функциональным назначением или является следствием оригинального исполнения, придающего обозначению индивидуализирующую способность.

В отношении товаров 32 класса МКТУ заявленное обозначение имеет ряд особенностей, которые явственно видны на представленных проекциях (материалы заявки), а именно декорирование верхней части корпуса рельефными элементами, выполненными в виде композиции из наполненной продуктом кружки, обрамленной растительным узором в виде колосьев, листьев, соцветий.

Отличительные элементы в виде кружки и растительного узора, расположенного вокруг нее, влияют на восприятие знака, придавая ему запоминаемый вид. Экспертизой не приведены доводы, позволяющие считать, что указанные особенности бутылки обусловлены исключительно функциональным назначением.

Указанные особенности придают заявленному объемному обозначению оригинальность и различительность и обеспечивают узнавание товара заявителя, упакованного в заявленную бутылку, а также способствуют отличию продукции заявителя от аналогичной продукции (бутылок) иных производителей.

Кроме того, коллегией Палаты по патентным спорам принято во внимание находящиеся в деле заявки рекламные материалы, а также наличие у заявителя исключительных прав на объемные обозначения, представляющие собой оригинальные бутылки, включающие элементы, присутствующие в заявленном обозначении, зарегистрированные на имя заявителя (товарные знаки по свидетельствам №417320 и №412753).

Таким образом, исполнение заявленного объемного обозначения в нестандартном, запоминающемся виде, обладающим различительной способностью, способствуют 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 возражения от 18.03.2013, отменить решение Роспатента от 20.12.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011733070.