

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 19.10.2015, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013725551 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Объемное обозначение «  » по заявке № 2013725551, поступившей 25.07.2013, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки. Заявителем является ООО «Торговый Дом «Русьимпорт», Россия (далее - заявитель).

Согласно описанию, приведенному в заявке, на регистрацию в качестве товарного знака заявлено объемное обозначение в виде стеклянной бутылки. Бутылка имеет: коническую горловину с венчиком под корковую пробку, корпус с декоративной кольцевой ступенькой, округлые плечики, выпуклое рельефное изображение гор по периметру корпуса и дно. На дне располагаются: технологическая выемка, выступающие элементы и рельефная надпись: «РУСЬИМПОРТ».

Роспатентом 17.06.2015 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013725551 для всех заявленных товаров

32 и 33 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью, имеет традиционную форму бутылки, обусловленную исключительно функциональным назначением, а именно: обозначение имеет форму емкости, в которой реализуются товары (жидкости), в отношении которых испрашивается регистрация. Экспертизой отмечено, что форма бутылки занимает доминирующее положение в заявленном обозначении, а использование элемента в виде выпуклого стилизованного изображения гряды гор не создает качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия формы бутылки.

Довод заявителя о регистрации данного обозначения в Армении не был принят экспертизой на основании положений статьи 6-quinquies (B) Парижской конвенции об охране промышленной собственности, согласно которой товарный знак, надлежащим образом зарегистрированный в стране происхождения, может быть отклонен при регистрации в других странах Союза в том случае, если он лишен каких-либо отличительных признаков.

В возражении, поступившем 19.10.2015, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- изобразительный элемент в виде замкнутой цепи гор является неотъемлемой частью бутылки, это не рисунок, нанесенный на поверхность, а ее составляющая, что уже говорит о том, что бутылка представляет собой нестандартную форму, обладает отличительными особенностями;

- форма заявленной на регистрацию бутылки не является обусловленной исключительно ее функциональным назначением, так как включает характерные элементы, присущие только ей и отсутствующие в других аналогичных изделиях, в связи с чем форма заявленной на регистрацию бутылки не является традиционной

либо безальтернативной для тары, в которую обычно разливаются товары 32, 33 класса МКТУ;

- примеры традиционных и безальтернативных форм бутылок для розлива, хранения и продажи алкогольных напитков во всех подробностях были представлены экспертизе в ответе на уведомление: бордоская, бургундская, шампанская, эльзасская, рейнская и прочие виды бутылок:



- наличие нетрадиционных объемных декоративных элементов в виде стилизованной цепи гор не может быть обусловлено функциональным назначением бутылки, данные элементы влияют исключительно на восприятие обозначения потребителями с точки зрения индивидуализирующих способностей бутылки, формируя тем самым внешний вид бутылки, который заявлен на регистрацию. Заявленное обозначение обладает оригинальной, запоминающейся формой, дающей качественно иной уровень восприятия разлитого в него товара;

- заявитель является владельцем изобразительного товарного знака, представляющего собой изображение цепи гор (свидетельство № 548447);

- заявленное на регистрацию обозначение является объектом авторского права, созданным на основании авторского договора заказа № 2 от 17.01.2008 о создании произведения;

- в настоящий момент заявленная бутылка находится в серийном производстве, в ней выпускаются коньяки АРАГИЛ, импортируемые из Армении, и коньяки ARMENIKA, изготовленные из армянских коньячных спиртов



(,);

- производитель выпускает серию товаров, объединенных единым видом упаковки, индивидуализирующей данную ассортиментную линейку. Очевидно, что продукция под разными наименованиями, разлитая в одну и ту же оригинальную бутылку, ассоциируется с одним и тем же производителем или товарами одного и того же производителя;

- в условиях существования большого количества стандартных бутылок, потребитель, тщательно относящийся к выбору коньяка, обязательно обратит внимание на отличительный признак бутылки в виде цепи гор, размещенной по



периметру (). В заявленном обозначении изобразительный элемент в виде цепи гор является элементом, на котором в большей степени фиксируется внимание потребителя и который хорошо запоминается;

- заявленное на регистрацию объемное обозначение охраняется на имя ООО «Торговый Дом «Русьимпорт» на территории Армении, что подтверждается свидетельством на товарный знак № 20797, а также правовая охрана заявленному обозначению предоставлена на территории Киргизии, Украины, Азербайджана, Казахстана и Армении по международной регистрации №1198911.

В подтверждение доводов возражения заявитель представил следующие документы:

- материалы переписки по заявке № 2013725551 [1];
- копия и распечатка свидетельства № 548447, распечатки международных регистраций № 1199915, № 1198911 [2];
- копия письма-согласия ООО «Русьимпорт-Центр» [3];
- распечатки из сети Интернет [4].

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2013725551 в отношении всех заявленных товаров 32 и 33 классов МКТУ.

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

С учетом даты подачи (25.07.2013) заявки № 2013725551 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 подпунктом 4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается 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.

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.

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.

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 трехмерное изображение бутылки. Бутылка имеет: коническую горловину с венчиком под корковую пробку, корпус с декоративной кольцевой ступенькой, округлые плечики, выпуклое рельефное изображение гор по периметру корпуса и дно. На дне располагаются: выемка,



выступы и рельефная надпись: «РУСЬИМПОРТ» (). Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, указанных.

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 и безалкогольных напитков, представляет собой стеклянную 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 32 и 33 классов МКТУ.

В качестве примеров рассмотренной формы бутылок можно привести:



Исполнение горловины бутылки с венчиком под корковую пробку, горловины конической, дна с выемкой и выступами не придает заявленному обозначению

оригинальности, является традиционным и обусловлено функциональными особенностями изделия (использование указанных признаков обусловлено оптимальными условиями для хранения, транспортировки). Так, следует отметить, что горловина подобного вида используется для удержания пробки и предотвращения подтекания вина, выемка в доньшке бутылки выполняется для спрессовывания осадка между ней и стенкой бутылки.

Исполнение корпуса с декоративной кольцевой ступенькой не оказывает существенного влияния на индивидуализирующую способность обозначения в силу частого применения различными производителями подобного декора

(например,  и т.д.).

Что касается рельефной надписи на дне бутылки и выпуклого рельефного изображения гор по периметру корпуса, коллегия отмечает следующее.

При реализации товара исполнение дна бутылки не оставляет зрительного впечатления и не привлекает внимание потребителя. Рельефное изображение гор размещено внизу бутылки и с учетом малого размера и материала слабо визуализируется. Кроме того, при заполнении объемного обозначения жидкостью (товары 32 и 33 классов МКТУ) надпись и изображение гор 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, 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 алкогольных напитков: «АРАГИЛ», «АРМЕНИКА».

Вместе с тем, в материалах дела отсутствуют документы, которые могли бы свидетельствовать, что на дату подачи заявки № 2013725551 заявленное обозначение применялось на товаре и о вводе такого товара в гражданский оборот. Фотографии бутылок и распечатки из сети Интернет 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 № 2013725551 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.

Что касается предоставления правовой охраны обозначению на территории иных стран, в том числе в Армении, следует отметить, что наличие регистраций в других странах 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 от 19.10.2015 и оставить в силе решение Роспатента от 17.06.2015.