

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 23.09.2016, поданное G.H. MUMM & Cie, Société Vinicole de Champagne, Successeur (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1231845 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Международная регистрация объемного знака «» с конвенционным приоритетом от 02.05.2014 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) за №1231845 на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Правовая охрана знаку по международной регистрации №1231845 на территории Российской Федерации была предоставлена в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ. Решение Роспатента от 16.08.2016 основано на заключении по результатам экспертизы, в соответствии с которым, заявленная форма бутылки противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как не

обладает различительной способностью, является традиционной «для игристых вин» и обусловлена исключительно функциональным назначением.

В возражении, поступившем 23.09.2016, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- форма бутылки имеет следующие особенности, а именно, вместо этикетки на лицевой части бутылки изображена золотыми буквами надпись «G.H.MUMM», являющаяся частью фирменного наименования заявителя; содержится золотой герб в виде орла, расположенный в верхней части бутылки; в тело бутылки лазером впаяна расположенная по диагонали красная лента, создающая отличительный и яркий запоминающийся орнамент; форма бутылки имеет необычно длинное и тонкое горлышко; бутылочное стекло имеет глубокий изумрудный цвет; тело бутылки имеет удлиненную округлую форму;

- перечисленные характеристики создают уникальный и завершенный внешний вид нового дизайна бутылок шампанского MUMM Гран Кордон, разработанного по заказу заявителя знаменитым дизайнером Россом Лавгроувом;

- дизайн заявленной бутылки широко освещался в средствах массовой информации и впервые был представлен общественности в США на вручении призов победителям гонки Формула Е на Лонг-Бич, Калифорния;

- заявитель особо отмечает, что уникальность дизайна бутылки, позволяющая отличить заявленное обозначение от бутылок других производителей, заключается в красной ленте, врезанной в тело бутылки с помощью лазера, образующую закрученную по спирали линию, утопленную в теле бутылки;

- заявитель не возражает против указания в качестве неохраняемого элемента только верхнюю часть формы бутылки, а именно: Que la partie la forme supérieure de la bouteille;

- в возражении заявителем представлена таблица отличий заявленной формы бутылки от бутылок других производителей;

- наличие многочисленных знаков (например, по свидетельствам №№454944, 511450, 520561, по международным регистрациям №№1073946, 1086628, 1073017) доказывает возможность предоставления правовой охраны обозначениям с оригинальными элементами дизайна бутылок без дискламации их формы.

В подтверждение доводов возражения заявитель представил следующие документы:

- соглашение Дж. Эйч Мумм энд Си и Р. Лавгроува от 09.11.2012 на создание дизайна бутылки шампанского Мумм Гран Кордон (1);

- Росс Лавгроув переосмысливает традиционный дизайн бутылки Мумм Гран Кордон //acquiremag.com// 03.05.2016 (2);

- дом «Мумм» представляет новую бутылку кюве Мумм Гран Кордон //aglaia-Magazine.com// 25.04.2016 (3);

- шампанское Мумм Гран Кордон // apetogentleman.com // 25.04.2016 (4);

- шампанское G.H. Mumm Гран Кордон // drizly.com // 03.05.2016 (5);

- Мумм начинает выпуск новых революционных бутылок шампанского в США // Glassofbubbly.com // 08.04.2016 (6);

- дом «Мумм» отмечает проведение гонки Формулы Е с шампанским Мумм Гран Кордон // pernod-recard.com // 04.25.2016 (7);

- Мумм выпускает новую бутылку с лазерной насечкой // thedrinksbusiness.com // 01.05.2016 (8);

- «Мумм» x Росс Лавгроув когда дизайн совершает революцию в мире шампанского! // mensup.fr//10.05.2016 (9);

- «Мумм Гран Кордон» совершает революцию в мире шампанского! // modernists.fr // 06.05.2016 (10);

- сведения о регистрациях товарных знаков по свидетельствам №№454944, 511450, 520561, 528702, 531796, 535080, 553207 и международным регистрациям №№ 1073946, 1086628, 1174009, 1073017, 1082673, 1170196, 1217930 (11).

На заседании коллегии заявителем были представлены фотографии с изображениями бутылок алкогольных напитков различных производителей (12).

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1231845 в отношении товаров 33 класса МКТУ без дискламации нижней части формы бутылки.

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

С учетом конвенционного приоритета (02.05.2014) знака по международной регистрации №1231845 правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации включает в себя 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 из прозрачно-зеленого стекла, включающую горловину с венчиком под корковую пробку, покатые плечики, переходящие в тулово. Донышко у бутылки имеет вогнутую вовнутрь форму. Верхняя часть горловины покрыта золотистой фольгой, на которой расположен словесный элемент «MUMM», выполненный буквами латинского алфавита. Чуть ниже размещен золотой герб в виде стилизованного изображения орла. В средней части бутылки диагонально вдавлена красная лента, под которой золотыми буквами выполнена надпись «G.H. MUMM». Правовая охрана знаку испрашивается на территории Российской Федерации 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.

Рассматриваемое обозначение предназначено для хранения и реализации алкогольных напитков, а именно, игристых вин, 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 33 класса МКТУ.

В качестве примеров рассмотренной формы бутылок можно привести:



Исполнение горловины бутылки с венчиком под корковую пробку, горловины конической, дна с выемкой, бутылки в темно-зеленой цветовой гамме, 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, а также создает условия для удобной и безопасной транспортировке продукции (горлышко одной бутылки вставляют в дно другой).

Коллегия отмечает, что красная лента, вырезанная в теле бутылки и размещенная в средней ее части по диагонали, не оказывает существенного влияния на форму бутылки, которая, как указывалось выше, не является оригинальной и безальтернативной для изделий такого же назначения. При визуальном восприятии заявленного обозначения вогнутость красного цвета в виде ленты практически не прослеживается, в силу чего данный элемент воспринимается в качестве изобразительного и не придает форме бутылки достаточной различительной способности.

Таким образом, форма бутылки в знаке по международной регистрации №1231845 не обладает различительной способностью и в целом не содержит 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).

Из представленных заявителем документов (1-10) усматривается, что дизайн бутылки в том виде как он изображен в рассматриваемом знаке был создан дизайнером Россом Лавгроувом специально для шампанского, выпускаемого шампанским домом G.H.Mumm, являющимся официальным поставщиком шампанского для чемпионата Формулы 1 и гонок на электромобилях Гран Е-При.

Однако, в материалах дела отсутствуют документы, которые могли бы свидетельствовать о том, что объемное обозначение вводилось в гражданский оборот на территории Российской Федерации.

В этой связи коллегия не усматривает тот факт, что бутылка данной формы приобрела различительную способность и ассоциируется исключительно с заявителем.

Резюмируя изложенное, коллегия пришла к выводу о том, что знаку по международной регистрации №1231845 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации с включением в объеме правовой охраны бутылки в силу противоречия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Довод заявителя о наличии регистраций знаков с оригинальными элементами дизайна бутылок без дискламации формы бутылок (11) не опровергает вышеприведенных выводов коллегии, и, следовательно, данные права не могут служить основанием для предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1231845 на территории Российской Федерации на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ.

По окончании рассмотрения возражения от заявителя 21.10.2016 поступило особое мнение, доводы которого по сути повторяют доводы возражения и проанализированы в данном заключении, в связи с чем не требуют дополнительного анализа.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.09.2016, оставить в силе решение Роспатента от 16.08.2016.