

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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), рассмотрела возражение, поданное ООО «ХК «БИЗНЕСИНВЕСТГРУПП», г.Уфа (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 362053, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 362053 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 14.10.2008 по заявке № 2007720891 с приоритетом от 10.07.2007 в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ на имя ОАО «Пивоваренное объединение «Красный Восток-Солодовпиво», г.Казань. В соответствии с изменениями, внесенными в Госреестр 18.03.2011, правообладателем в настоящее время является ЗАО «Пивоваренное объединение «Красный Восток-Солодовпиво», г.Казань (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки, товарный знак по свидетельству № 362053 представляет собой объемный товарный знак в виде оригинальной формы бутылки с высоким горлом, приталенной серединой, покатыми боками и широким туловом, расширяющимся к низу. На покатых плечах расположены стилизованные изображения колосьев, а также слова «СОЛОДОВ» и буквы «С», выполненные стилизованным шрифтом. Донная часть имеет вогнутое дно с насечками по всему периметру круга. Заявленное обозначение имеет цветовую гамму в виде разной насыщенности зеленого цвета. Форма обозначения не обусловлена только функциональностью. Общий фон товарного знака - белый.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.11.2011 поступило возражение против предоставления правовой

охраны данному товарному знаку, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что данный товарный знак главным образом определен свойством и назначением товара, товарный знак представлен практически обычной бутылкой для напитков, следовательно, такой товарный знак не обладает различительной способностью для товаров, включенных в 32 и 33 классы МКТУ.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 362053 в отношении всех товаров 32 и 33 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

К возражению приложены следующие документы:

- копия решения Роспатента о принятии к рассмотрению заявки № 2011738903 на государственную регистрацию [1];
- копии решений Роспатента от 23.11.2011 [2];
- копия договора на аренду нежилого помещения от 01.09.2011 [3];
- копия свидетельства о государственной регистрации права от 30.03.2009 [4];
- договор на дизайн полиграфической продукции от 20.09.2011 [5];
- договор поставки алкогольной продукции от 20.10.2011 [6];
- договор поставки алкогольной продукции от 23.09.2011 [7];
- договор поставки алкогольной продукции от 12.09.2011 [8];
- договор поставки № 95-П от 08.11.2011 [9].

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 23.01.2012, правообладателем был представлен отзыв на поданное возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- основанная функция товарного знака – индивидуализация товаров и услуг для того, чтобы потребитель мог отличить товары одного производителя от товаров другого производителя;

- очевидно, что оспариваемый товарный знак обладает оригинальностью за счет формы тулова, зауженной в нижней части и расширяющейся к основанию, за счет удлиненной узкой горловины, соразмерной с высотой корпуса, а также за счет наличия на тулове углубления в виде овального медальона;

- таким образом, оригинальность формы объемного обозначения, обладающего различительной способностью, ясно различима и воспринимается как товарный знак;

- кроме того, чтобы признать форму изделия не обладающей различительной способностью, она должна быть традиционной и безальтернативной;

- очевидно, что в настоящее время при все более развивающейся конкуренции производителей алкогольных и безалкогольных напитков форме бутылки уделяется все больше внимание;

- на рынке присутствует огромное количество бутылок различных форм, оригинальность которых обуславливает выбор потребителем определенного напитка даже без чтения этикетки, только по внешнему виду бутылки;

- поэтому бутылка как тара для напитка уже стала сама по себе товарным знаком, поскольку способствует индивидуализации товаров различных производителей;

- в подтверждение разнообразия форм бутылок на российском рынке был проведен поиск в базе данных российских объемных товарных знаков в 32 классе МКТУ, в котором было обнаружено 185 регистраций в качестве товарных знаков различных бутылок без каких-либо словесных элементов или этикеток;

- кроме того, правообладателю уже принадлежат 10 регистраций на объемные товарные знаки, представляющие собой бутылки без этикетки, а именно: свидетельства №№ 301775, 366622, 364031, 363771, 384128, 370146, 352046, 370692. 357077 и 371272;

- таким образом, в связи с большим разнообразием бутылок на российском рынке, для производителей существует большой выбор формы выполнения тары для напитков. Следовательно, форма оспариваемой бутылки не может быть признана безальтернативной.

На основании изложенного правообладателем выражена просьба отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 362053.

К отзыву были приложены следующие материалы:

- распечатка результатов поискового запроса среди российских товарных знаков;
- распечатки с сайта www.fips.ru.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам установила следующее.

В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5129 г. Москвы «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского Кодекса Российской Федерации» при рассмотрении возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку определяют основания для признания недействительным предоставлению правовой охраны товарному знаку, исходя из законодательства, действующего на момент подачи заявки на товарный знак.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (10.07.2007) правовая база для оценки его охраноспособности составляет Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон) 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, введенные в действие с 10.05.2003 (далее— Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона 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. Элементы могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они в нем не занимают доминирующего положения.

Положения, предусмотренные настоящим пунктом, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением.

В соответствии с пунктом 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.

Товарный знак по свидетельству № 362053 представляет собой объемный товарный знак в виде оригинальной формы бутылки с высоким горлом, приталенной серединой, покатыми боками и широким туловом, расширяющимся к низу. На покатых плечах расположены стилизованные изображения колосьев, а также слова «СОЛОДОВ» и буквы «С», выполненные стилизованным шрифтом. Донная часть имеет вогнутое дно с насечками по всему периметру круга. Заявленное обозначение имеет цветовую гамму в виде разной насыщенности зеленого цвета. Общий фон товарного знака - белый.

При оценке объемных обозначений на предмет их различительной способности основным является вопрос о том, обусловлена ли форма объемного обозначения только функциональным назначением или является также следствием оригинального исполнения, придающего обозначению различительную способность.

Для объемных обозначений, имеющих форму бутылки и предназначенных для товаров 32 и 33 классов МКТУ исключительно функциональным назначением является удержание в замкнутом объеме жидких веществ, возможность закупоривания и откупоривания упомянутого замкнутого объема, а также обеспечение оптимальных условий хранения. С момента появления первой винной бутылки до настоящего времени выработались типичные формы бутылок с учетом традиций технологии производства, назначения: бордосские (цилиндрические, круто суживающиеся к горлышку), бургундские (имеющие покатые «плечи»), рейнские (высокие, типа «флейта»), шампанские, а также предназначенные для крепких и десертных вин (особой формы).

Для признания объемного обозначения обладающим различительной способностью необходимо, чтобы данное обозначение (в нашем случае бутылка) имела оригинальную, обусловленную не только функциональностью, форму.

В отношении товаров 32 и 33 класса МКТУ, для упаковки которых используются изделия такого вида (бутылка), оспариваемый товарный знак имеет ряд особенностей, которые явственно видны на нем и отмечены в описании его внешнего вида, заключающиеся в композиционных элементах: на покатых плечах расположены выпуклые стилизованные изображения колосьев, а также выдавлены слово «СОЛОДОВ» и буква «С», выполненные оригинальным шрифтом.

Указанные особенности придают заявленному обозначению оригинальность и нетрадиционность, а также обеспечивают узнавание и различие потребителем продукции заявителя, упакованной в такую тару, от аналогичной продукции иных производителей.

Таким образом, нетрадиционное исполнение оспариваемого объемного товарного знака, а также использование оригинальных элементов придает ему различительную способность, следовательно, правовая охрана данному товарному знаку по свидетельству № 362053 была предоставлена в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 6 Закона.

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

отказать в удовлетворении возражения от 25.11.2011 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 362053.