

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.

Роспатентом 16.08.2016 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1231845, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленная форма бутылки не обладает различительной способностью, является традиционной «для игристых вин» и обусловлена исключительно функциональным назначением.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 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.

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.

Заявителем были представлены 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);

- фотографии с изображениями бутылок алкогольных напитков различных производителей (12).

Возражение было рассмотрено на заседании коллегии 18.10.2016, и по результатам рассмотрения возражения Роспатентом было принято решение от 15.11.2016 отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.09.2016, оставить в силе решение Роспатента от 16.08.2016.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 23.10.2017 по делу №СИП-87/2017 признано недействительным вышеуказанное решение Роспатента от 15.11.2016, а также суд обязал Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение от 23.09.2016 на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1231845.

В соответствии с положением статьи 12 Кодекса признание недействительным решения Роспатента влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права.

Таким образом, во исполнение вышеуказанного судебного акта с учетом статьи 12 Кодекса возражение от 23.09.2016 было рассмотрено коллегией повторно.

Изучив материалы дела и заслушав представителей заявителя, коллегия находит доводы возражения убедительными.

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.



Объемное обозначение «» по международной регистрации №1231845 представляет собой трехмерное изображение бутылки из прозрачно-зеленого стекла, включающее горловину с венчиком под корковую пробку, покатые плечики, переходящие в тулово. Дно 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 анализе материалов дела, коллегией было учтено следующее.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 23.10.2017 по делу №СИП-87/2017 было установлено, что вогнутая красная линия, врезанная в тело бутылки, является объемным элементом ее формы. При этом элемент расположен в центральной части и обращает на себя внимание потребителя.

Судом по интеллектуальным правам также приняты во внимание имеющиеся в материалах дела документы, позволяющие прийти к выводу о том, что красная линия, используемая в упаковке шампанского MUMM с 1876 года, является знаковой отличительной чертой данного шампанского, отличающего его от товаров других производителей.

Таким образом, заявитель стремился выделить свое обозначение из числа производителей аналогичной продукции путем усиления акцента на фирменной красной ленте, изобразив ее объемной, тем самым усиливая ее различительную способность.

Указанные обстоятельства позволяют отнести данный элемент формы бутылки к разряду обладающих различительной способностью в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В связи с этим коллегия пришла к выводу о том, что знаку в целом может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ без исключения из правовой охраны формы бутылки.

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

удовлетворить возражение, поступившее 23.09.2016, отменить решение Роспатента от 16.08.2016 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1231845.