

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 20.11.2014 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 20.08.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012739490, поданное Закрытым акционерным обществом «Букет Молдавии», г. Дубоссары (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2012739490, поданной 14.11.2012, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в заявке, на регистрацию в качестве



товарного знака заявлено объемное обозначение , представляющее собой сосуд оригинальной формы.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение от 20.08.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента) в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не

может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ на основании пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение представляет собой бутылку, являющуюся трехмерным объектом, форма которого обусловлена исключительно или главным образом свойством товаров 33 класса МКТУ. При этом бутылка лишена каких бы то ни было оригинальных изобразительных или словесных элементов. Её форма является традиционной для емкостей алкогольных и безалкогольных напитков. Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица товарным знаком по свидетельству №414247 с приоритетом от 11.03.2009.

В возражении от 20.11.2014 заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- регистрация трёхмерного заявленного обозначения в качестве товарного знака была заявлена в отношении товаров 33 класса МКТУ, а именно широкого перечня алкогольных напитков. Напитки являются жидкой субстанцией и тем самым не имеют устойчивой формы и принимают форму ёмкости или сосуда, в который они налиты;

- заявленное обозначение представляет собой трёхмерный объект в виде оригинальной бутылки. Таким образом, заявленное обозначение можно было бы считать представляющим форму товара, если бы регистрация была заявлена в отношении именно бутылок, товара 21 класса МКТУ;

- заявленное обозначение имеет нетрадиционную форму. Наличие вертикальных рёбер в сочетании с гладким прямоугольным участком под этикетку и круглым медальоном с рельефно выступающей рамкой в верхней части бутылки отличают её от традиционных бутылок круглого сечения;

- на сегодняшний день Роспатентом в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ осуществлены регистрации целого ряда объемных товарных знаков, представляющих собой бутылки;

- заявитель не согласен с тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №414247. Сходство ограничивается наличием вертикальных граней на корпусе сравниваемых бутылок, однако бутылка по заявке № 2012739490 имеет более лаконичный, сдержанный дизайн. У противопоставленной бутылки большую часть боковой поверхности корпуса занимает участок, отведённый под этикетку.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента от 20.08.2014 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие документы:

- распечатки регистраций объемных обозначений [1];
- распечатки из сети Интернет о наличии предложений к продаже как отдельно бутылок разнообразной формы и цены, так и алкогольных напитков в бутылках самой разной формы [2].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам считает доводы заявителя убедительными.

С учетом даты приоритета (14.11.2012) заявки №2012739490 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 пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

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.

В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

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.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

При определении, занимает ли такое неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

Если такое обозначение занимает доминирующее положение, то делается вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (пункт 14.4.1 Правил).

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.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в

Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются:

- с изобразительными обозначениями;
- с объемными обозначениями;
- с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- внешняя форма;
- наличие или отсутствие симметрии;
- смысловое значение;
- вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.);
- сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено объемное обозначение



в виде трехмерного объекта оригинальной формы. Корпус бутылки в своем сечении имеет правильный многоугольник с гладким участком на боковой стороне. Поверхность бутылки состоит из вертикальных ребер. Кольеретка выполнена в форме круга. Дно бутылки выполнено в виде восьмигранника в центре которого расположены словесные и буквенные элементы «MADE IN BM». Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ.

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

Для товаров 33 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака по заявке №2012739490, заявленное объемное обозначение является упаковкой, а именно, представляет собой ёмкость, в которой реализуется алкогольный напиток.

При оценке подобных объемных обозначений на предмет их различительной способности оценивается их форма с точки зрения оригинальности. Объемное изображение известного всем предмета не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

Анализ объемного элемента заявленного обозначения на предмет его различительной способности показал, что подобная форма бутылки и выполненные на ней декоративные элементы не являются традиционными для производителей алкогольных напитков.

Так, корпус бутылки состоит из вертикальных граней. На её фронтальной стороне участок, предназначенный для этикетки, горизонтально ориентирован и имеет форму прямоугольника, над которым расположен круглый медальон с тонким рельефным обрамлением и выступающей рамкой в верхней части

бутылки. Дно бутылки представляет собой восьмигранник. При этом на дне «выдавлены» словеснобуквенные элементы «MADE IN BM».

В заключении по результатам экспертизы не отражено, каким именно образом указанные выше конструктивные особенности бутылки связаны с ее функциональным назначением.

Таким образом, по мнению коллегии палаты по патентным спорам, форма бутылки в заявленном обозначении является оригинальной и имеет различительные особенности, позволяющие потребителю соотнести разлитый в такую бутылку алкогольный напиток с конкретным производителем.

В этой связи довод экспертизы о несоответствии объемного элемента заявленного обозначения (формы бутылки) требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, как не обладающего различительной способностью, является необоснованным.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №414247 представляет собой объемное изображение в виде бутылки с вертикальными гранями. Большую часть боковой поверхности корпуса занимает участок, отведённый под этикетку, которая вертикально ориентирована и имеет криволинейный контур верхней стороны с арочным выступом посередине. Над участком для этикетки расположен декоративный элемент в виде стилизованного орла с распростёртыми крыльями. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного и противопоставленного знаков, несмотря на некоторые элементы сходства, свидетельствует об отсутствии сходства сравниваемых товарных знаков в целом.

Так, сравнительный анализ сопоставляемых обозначений показал, что наличие вертикальных граней на корпусе сравниваемых бутылок не свидетельствует об их сходстве.

Заявленное обозначение имеет достаточно лаконичный дизайн, где участок, отведенный под этикетку занимает небольшую площадь боковой стороны, горизонтально ориентирован и имеет форму прямоугольника, тогда как у противопоставленного товарного знака участок, отведённый под этикетку, занимает большую часть боковой поверхности корпуса, причём эта этикетка вертикально ориентирована и имеет криволинейный контур верхней стороны с арочным выступом посередине. Кроме того, противопоставленный знак содержит декоративный элемент в виде стилизованного орла с распростёртыми крыльями. У заявленного обозначения над прямоугольным участком для этикетки расположен круглый медальон с тонким рельефным обрамлением, который визуально очень сильно отличается от горизонтально ориентированного изображения орла на сравниваемой бутылке.

Таким образом, сравниваемые обозначения отличаются по внешней форме и видом элементов, расположенных на сравниваемых объемных изображениях.

С учетом изложенного, коллегия пришла к выводу о том, что сравниваемые знаки производят различное общее зрительное впечатление и не ассоциируются друг с другом в целом, что свидетельствует об отсутствии их сходства до степени смешения.

В отношении однородности товаров и услуг установлено следующее.

Товары 33 класса МКТУ заявленного обозначения однородны товарам 33 класса МКТУ, указанным в перечне противопоставленного товарного знака, поскольку соотносятся друг с другом как род-вид, имеют сходный круг потребителей и условия сбыта, однако при установленном несхождении заявленного обозначения и противопоставленного знака, однородность товаров не является препятствием для предоставления правовой охраны товарному знаку по заявке №2012739490.

Таким образом, коллегия не усматривает несоответствия заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

Также коллегия отмечает, что словесные и буквенные элементы «MADE IN VM», содержащиеся в составе заявленного обозначения являются неохранными, в соответствии с положениями пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывают на место производства товаров.

В связи с чем, указанные элементы могут быть включены в товарный знак в качестве неохраняемых, что заявителем не оспаривается.

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

удовлетворить возражение от 20.11.2014, отменить решение Роспатента от 20.08.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012739490.