

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 от 05.12.2014, поданное по поручению ЗАО «Букет Молдавии», Республика Молдова, Приднестровье, г. Дубоссары (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2013725698, при этом установила следующее.



Объемное обозначение  по заявке №2013725698 с приоритетом от 26.07.2013 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно имеющимся в материалах заявки №2013725698 проекциям заявленное обозначение представляет собой бутылку, на поверхности которой расположены словесные элементы «BOUQUET OF MOLDOVA», «БУКЕТ МОЛДАВИИ», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латиницы и кириллицы, а также изобразительный элемент в виде орнамента. Дно бутылки овальной формы с насечками включает цифры и буквы 0,75L, 65 mm, 3 15 12.

Роспатентом 26.09.2014 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров с исключением из правовой охраны всех цифр, букв и изображения бутылки. Основанием для принятия решения явилось

заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Как было указано в заключении по результатам экспертизы, форма заявленной бутылки близка к традиционной, используется для розлива алкогольных напитков различными производителями. Поскольку изображение бутылки представляет собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров, в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ изображение бутылки является неохраняемым элементом. Все цифры и буквы также являются неохраняемыми элементами.

В поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении от 04.12.2014 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение представляет собой бутылку оригинальной формы, содержащей в своем оформлении в том числе буквенные и цифровые надписи, часть из которых действительно является характеризующими товар, и заявитель при подаче заявки просил исключить из правовой охраны элементы «0,75L, 56 mm, 3 15 12»;

- однако на заявленной бутылке, помимо характеризующих товар элементов, присутствуют две оригинальных охраноспособных буквенных надписи - «БУКЕТ МОЛДАВИИ» и «BOUQUET OF MOLDOVA» (обозначение «БУКЕТ МОЛДАВИИ» является зарегистрированным товарным знаком заявителя по свидетельству №437774), исключение же из правовой охраны всех букв лишает правовой охраны и эти надписи тоже;

- заявитель настаивает на том, чтобы из правовой охраны были исключены только конкретные элементы, характеризующие товар, перечисленные в графе 526 заявки: «0,75L, 56 mm, 3 15 12»;

- заявитель категорически не согласен с исключением из правовой охраны формы бутылки;

- поданная на регистрацию бутылка имеет оригинальную форму и сама регистрация испрашивается в отношении алкогольных напитков;

- в данном случае товар - это напитки 33 класса МКТУ, тогда как бутылки относятся к 21 классу МКТУ, и в отношении бутылок правовая охрана не испрашивалась;

- заявленное обозначение никаким образом не может представлять собой форму товара, в отношении которого испрашивается регистрация, более того, в практике Роспатента известно большое количество объемных знаков, зарегистрированных именно в отношении тех товаров, форму которых они представляют, однако оригинальность, нетрадиционность такой формы сделала все эти знаки охраноспособными, например, можно привести национальные регистрации №178826 для печенья, №233401 для мороженого, №233554 для сушеных овощей и чипсов, №283073 для бутылки, №173601, №173602, №197090 для лекарственных препаратов;

- форма многих из приведенных в качестве примера объемных товарных знаков может иметь помимо эстетической и функциональную составляющую (устойчивость бутылки, облегчение захвата с плоской поверхности и проглатывания таблеток и т.п.), однако нетрадиционность такой формы и возможность альтернативных решений той же функциональной задачи делает такие обозначения обладающими различительной способностью;

- заявленное обозначение имеет нетрадиционную форму за счет уплощенной формы и симметрично вогнутых боковых стенок, эта форма позволит потребителям отличить напиток, разлитый в такую бутылку, от напитков, разлитых в традиционные либо иные бутылки оригинальной формы, а, следовательно, форма бутылки способна выполнять основную функцию товарного знака - индивидуализировать товар, выделять его среди аналогичных товаров других производителей;

- кроме того, заявленное обозначение не было проанализировано экспертизой во всей своей совокупности, а были сделаны поспешные выводы относительно отдельных элементов обозначения - формы, цифровых и буквенных надписей, при этом заявленное обозначение имеет множество отличительных признаков: часть из них оригинальна и охраноспособна сама по себе, часть - нет, но на экспертизу

представлена именно вся совокупность этих признаков, в таком общем виде до сих пор никем не использовавшаяся, и именно эту совокупность и нужно исследовать на предмет ее оригинальности и нетрадиционности;

- к таким отличительным признакам заявленного обозначения можно отнести и необычную форму бутылки, и оригинальные надписи «БУКЕТ МОЛДАВИИ» и «BOUQUET OF MOLDOVA», взаимное расположение этих надписей, характер их написания, наличие на бутылке изображения герба, сам рисунок этого герба, расположение герба на бутылке и его расположение относительно буквенных надписей и т.д. и т.п.;

- окончательное решение по заявке было принято даже без направления заявителю предварительного уведомления о результатах экспертизы, не было дано возможности высказать доводы в пользу правовой охраны заявленного обозначения в том виде, в каком она испрашивалась.

Заявитель просит изменить решение Роспатента по заявке №2013725698 от 16.09.2014 и вынести решение о регистрации товарного знака с исключением из правовой охраны только изображенных на днище бутылки надписей «0,75L, 56 mm, 3 15 12».

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (26.07.2013) поступления заявки №2013725698 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 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.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которое приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 2.3.1 Правил, к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением.

Заявленное объемное обозначение представляет собой бутылку, характеризующуюся овальным доньшком с насечками, вытянутым корпусом с симметрично вогнутыми боковыми стенками, покатыми плечиками и вытянутой горловиной с венчиком. На поверхности бутылки, согласно представленным проекциям, расположены словесные элементы «BOUQUET OF MOLDOVA», «БУКЕТ МОЛДАВИИ», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латиницы и кириллицы, а также изобразительный элемент в виде орнамента. На доньшке бутылки расположены цифры и буквы 0,75L, 65 mm, 3 15 12.

Входящие в состав заявленного обозначения изобразительный элемент в виде орнамента, а также словесные элементы «БУКЕТ МОЛДАВИИ» и «BOUQUET OF MOLDOVA» являются фантазийными и оригинальными, способны выполнять индивидуализирующую функцию товарного знака. Кроме того, словесный элемент «БУКЕТ МОЛДАВИИ» зарегистрирован в качестве товарного знака по свидетельству №437774 на имя заявителя.

Что касается расположенных на доньшке бутылки элементов 0,75L, 65 mm, 3 15 12, то они представляют собой цифры и буквы, которые не обладают различительной способностью на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

Довод заявителя о том, что исключение из правовой охраны всех букв обуславливает вывод о неохраноспособности всех словесных элементов

заявленного обозначения («БУКЕТ МОЛДАВИИ» и «BOUQUET OF MOLDOVA») обоснованным не является. Так, довод экспертизы об исключении из правовой охраны всех букв основывался на положениях пункта 1 статьи 1483 Кодекса, согласно которому признаются неохраняемыми отдельные буквы, не имеющие графического исполнения и сочетания букв, не имеющие словесного характера. К таким обозначениям относятся буквы «L» и «mm», входящим в состав заявленного обозначения.

Что касается присутствующих в составе заявленного обозначения словосочетаний «БУКЕТ МОЛДАВИИ» / «BOUQUET OF MOLDOVA», то они не являются отдельными буквами, а относятся к категории словесных элементов. Довод о несоответствии этих словесных элементов требованиям законодательства в заключении экспертизы отсутствует, следовательно, нет оснований для признания их неохраноспособными.

Что касается исключения из правовой охраны формы бутылки, то необходимо отметить следующее.

Заявленное обозначение представляет собой бутылку округлой формы для розлива алкогольных напитков. Уплощенная форма бутылки, образованная вследствие овального доньшка, и вогнутые боковые стенки обуславливают возможность потребителю более комфортно и устойчиво держать бутылку в руке. В этой связи указанная форма имеет конкретное функциональное назначение – обеспечивает удобство использования бутылки. Заявленная форма бутылки сама по себе не обладает оригинальностью, позволяющий потребителю выделить товар такой формы среди аналогичных и запомнить его.

Наличие у бутылки вытянутой формы, овального доньшка, покатым плечиков, вогнутых боковых стенок не придает ей различительную способность в силу того, что часто используется различными производителями. Так, например, иллюстрацией наличия вышеуказанных элементов в бутылках являются патенты на промышленные образцы №72813, 85986, №70719, №90226, №90915, №87506, №85148. Также следует указать примеры объемных товарных знаков, представляющих собой бутылки

традиционной формы, в которых форма самих бутылок исключена из правовой охраны: №531087, №531041, №516090, №527928.

Что касается представленных заявителем сведений о наличии регистраций различных объемных знаков, то их наличие само по себе не свидетельствует о том, что и заявленному обозначению автоматически должна быть предоставлена самостоятельная правовая охрана. Кроме того, делопроизводство по каждому товарному знаку ведется отдельно и решение о его регистрации принимается с учетом конкретных обстоятельств дела, в том числе приобретенной различительной способности.

Следует отметить, что заявителем не представлено каких-либо фактических данных о приобретении обозначением по заявке №2013725698 различительной способности, в связи с чем довод возражения о том, что форма заявленной бутылки способна выполнять индивидуализирующую функцию товарного знака – индивидуализировать товар, выделять его среди аналогичных товаров других производителей, не является обоснованным.

Таким образом, при указанных обстоятельствах у коллегии отсутствуют основания считать неправомерным вывод Роспатента о неохраноспособности формы бутылки в заявленном обозначении на основании требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения от 04.12.2014, оставить в силе решение Роспатента от 16.09.2014.