

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, поступившее 29.10.2015 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент), на решение Роспатента от 30.07.2015 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013739399, поданное ЗАО «Дриада Вайн», Москва (далее - заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2013739399 подано на регистрацию в качестве товарного знака 14.11.2013 в отношении товаров 33 класса МКТУ «бренди; вина».

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака



заявлено объемное обозначение в виде оригинальной формы кувшина (бутылка для вина) с вытянутым горлышком и гладкой ручкой с правой стороны в виде крючка, направленного вниз. Край горлышка оформлен узкой выступающей дугой. Основная часть обозначения выполнена в форме трапеции, меньшим основанием вниз, со скругленными углами. У основания горлышка находится выступающий узор в виде ажурного переплетенного орнамента. Нижняя часть трапеции оформлена выступающим узором в виде переплетенного орнамента, визуально напоминающего ажурную вязку, в центре которого расположен квадрат с

гладкой поверхностью без рисунка. Плечо бутылки, горлышко и ручка гладкие, без рисунка.

Также заявителем приведено описание бокового вида, вида сверху и дна кувшина.

Боковой вид выполнен в виде оригинальной формы кувшина (бутылка для вина) с вытянутым горлышком и гладкой ручкой по центру горлышка. Край горлышка оформлен узкой выступающей дугой. Основная часть обозначения выполнена в форме трапеции, меньшим основанием вниз, с округленными углами. У основания горлышка находится выступающий узор в виде ажурного переплетенного орнамента. Основная часть трапеции оформлена выступающим узором, в виде переплетенного орнамента, визуально напоминающего ажурную вязку. С правой и левой стороны расположены прямоугольники с гладкой поверхностью без рисунка. У основания горлышка, под ручкой, находится выступающий узор в виде ажурного переплетенного орнамента. Плечо бутылки, горлышко и ручка гладкие, без рисунка.

Верх знака представляет собой круг с гладкой поверхностью без рисунка. Внутри него располагается три окружности с центром в одной точке. Первая окружность, по отношению к внешнему краю круга, выполнена рельефным рисунком в виде насечек и капель. Вторая окружность, меньшего диаметра, имеет гладкую поверхность, от которой с правой стороны отходит прямоугольник к краю большого внешнего круга, визуально напоминающий ручку бутылки. Третья, наименьшая окружность, имеет гладкую поверхность, темного цвета.

Дно бутылки имеет круглую форму с неровной поверхностью, с небольшой вогнутостью и выемкой в верхней части круга.

Роспатентом 30.07.2015 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013739399 для всех заявленных товаров 33 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью, поскольку представляет собой кувшин с ручкой, занимающий в заявленном обозначении доминирующее положение, форма которого обусловлена исключительно функциональным назначением (ёмкость в которой реализуются заявленные товары 33 класса МКТУ).

Факт приобретения заявленным обозначением различительной способности заявителем не доказан, поскольку представленные документы не содержат данных о заявленном обозначении и датированы 2014 – 2015 годами, то есть позднее даты подачи заявки.

В возражении, поступившем 29.10.2015 и дополненном корреспонденцией, поступившей 20.05.2016, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель ЗАО «Дриада Вайн» входит в крупнейший холдинг «DRIADA GROUP» - один из ведущих торгово-производственных холдингов в России;

- в ассортименте компании представлена алкогольная продукция многих стран мира (см. <http://www.driada-wine.com/>), где вино выпускается под контролем заявителя;

- зарегистрированные на имя ЗАО «Дриада Вайн» товарные знаки «Frutrain/Фрутрейн» по свидетельству №509838, «ГЕНЕРАЛЬСКИЙ РЕЗЕРВ» по свидетельству №490383, «Iceberry/Айсберри» по свидетельству №509849, «Villa



Grande» по свидетельству №359447, объемные товарные знаки по свидетельствам №№ 379231, 418262, 417414 и т.д., используются для маркировки продукции, которая вводится в гражданский оборот на территории Российской Федерации;

- заявленное обозначение не является традиционным и не обусловлено исключительно функциональным назначением для заявленных товаров;

- заявленный объемный знак обладает рядом особенностей, отличающих его от подобных товаров других производителей;

- заявленное обозначение в результате использования приобрело дополнительную различительную способность среди российских потребителей, так как внешнее исполнение формы и изобразительного элемента (орнамента) не менялось уже в течение многих лет;

- представленные заявителем документы показывают, что товар, маркированный заявленным обозначением, присутствует на рынке с 2008 года, и за прошедший период приобрел известность и узнаваемость на рынке, что усиливает различительную способность знака в целом.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2013739399 в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ.

В подтверждение доводов, изложенных в возражении, заявителем представлены следующие документы (копии):

- договор о создании ГРУППЫ КОМПАНИЙ «DRIADA GROUP» от 16.01.2006 [1];

- договор о присоединении ООО «ЭРДИН» к ГРУППЕ КОМПАНИЙ «DRIADA GROUP» от 18.01.2011 [2];

- документ, подтверждающий затраты на продвижение сайта с 2012 [3];

- соглашение о сотрудничестве №1 к договору №17/01-2007 от 18.01.2007 [4];

- договор №17/01-2007 авторство/право на интеллектуальную собственность от 17.01.2007 [5];

- соглашение о сотрудничестве № 25/03-08 к договору №17/01-2008 от 25.03.2008 [6];

- лицензия А 621950 от 16 августа 1999, выданная ООО «ЭКО-АЛКО» на осуществление закупки, хранения и поставок алкогольной продукции [7];

- контракт №ИМП-2007/01 от 30.10.2007 [8];

- договор от 02.03.2012 о совместном продвижении на территории Российской Федерации алкогольной продукции (вино, игристое вино, винные напитки) с ООО «Эрдин» [9];

- соглашение о сотрудничестве №16/04-12 от 16 апреля 2012 [10];

- лицензии А 604766, выданная ООО «Эрдин» на осуществление закупки, хранения и поставок алкогольной продукции [11];

- контракт №20/05-2012 от 11.05.2012 [12];

- контракт №50 от 07.03.2014 [13];

- уведомления о получении алкогольной продукции [14];

- фотографии продукции [15];

- конрэткетки продукции [16];

- рекламные проспекты [17];

- приходный ордер №ТН 5471 [18];

- договор №Д/100-1200133 на участие в выставке «ПРОДЭКСПО-2013» от 11.09.2012 [19];

- договор №Д/100-1300007 на участие в выставке «ПРОДЭКСПО-2014» от 08.08.2013 [20];

- договор №Д/100-1400047 на участие в выставке «ПРОДЭКСПО-2015» от 19.08.2014 [21];

- фотографии витрин с продукцией [22];

- договор №2015/Эрдин от 16.04.2015 [23];

- сведения о реализации на территории Российской Федерации алкогольной продукции, разлитой в бутылку «кувшин с ручкой 2,0» (по заявке №2013739399) [24];

- контракт №КА 1806 от 07.05.2014 [25];

- контракт №05-06/14SUV от 05.06.2014 [26];

- договор поставки №010812/19 от 01.08.2012 [27];
- договор поставки товара №12-155 от 01.07.2012 [28];
- договор поставки товара №12-125 от 25.06.2012 [29];
- карточка основных сведений ООО «РОСТ» [30];
- лицензия А600830 от 12.01.2012 [31];
- приходные ордера [32];
- уведомления о получении алкогольной продукции [33].

С учетом даты подачи (14.11.2013) заявки №2013739399 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 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 прозрачный кувшин с ручкой, тело которого по форме напоминает две трапеции различного размера, соединяющиеся большими основаниями в средней части кувшина. Трапеция большего размера, размещенная внизу кувшина, имеет фон в виде стилизованной сетки. На фоне стилизованной сетки размещена трапеция, не заполненная фоновым рисунком. В месте перехода тела бутылки в горлышко выполнен оригинальный орнамент. Верхняя часть тела, горловина и ручка, расположенная справа кувшина, выполнены без рисунка. Ручка имеет крючковобразную форму и направлена вниз. На боковом виде бутылки, фотографии которого приложены к материалам заявки, усматривается, что размещенная в нижней части кувшина трапеция, не заполненная фоновым рисунком, также присутствует на оборотной стороне кувшина. Дно кувшина имеет круглую форму.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ «бренди; вина».

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака мотивировано тем, что форма кувшина обусловлена исключительно функциональным назначением. Для товаров 33 класса

МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака по заявке №2013739399, заявленное объемное обозначение является их упаковкой, а именно, представляет собой ёмкость, в которой реализуется алкогольный напиток.

При оценке подобных объемных обозначений на предмет различительной способности оценивается их форма с точки зрения оригинальности (обусловлена ли форма сосуда только функциональным назначением или является следствием оригинального исполнения) и способна ли она индивидуализировать товар.

Заявленное обозначение представляет собой ёмкость в форме кувшина (кувшин – высокий округлый сосуд с горлышком и ручкой, см. Толковый словарь русского языка С.И.Ожегова и Н.Ю.Шведовой, Москва, «АЗЪ», 1993 с. 320).

Ёмкость в форме кувшина часто используется в качестве упаковки алкогольной продукции различными изготовителями. Так, например, в отношении товаров 33 класса МКТУ на имя различных лиц были зарегистрированы следующие объемные товарные знаки в виде кувшина:



(свидетельство №324264)




(свидетельство № 302907),



(свидетельство №315858),

(свидетельство №247978).



При оценке заявленного обозначения  усматривается, что кувшин обладает особенностями исполнения, позволяющими отличать его от аналогичных товаров иных производителей. А именно, отличительные особенности имеет форма

самого тела кувшина, а также орнамент, заполняющий значительную часть тела кувшина, и орнамент, расположенный между телом и горловиной кувшина.

То есть заявленное обозначение изначально в целом обладает набором признаков, необходимых и достаточных для запоминания его потребителями.

Кроме того, коллегией принято во внимание, что заявленное обозначение активно используется заявителем в качестве ёмкости объемом 2 литра для хранения и реализации столовых вин линеек «Villa Grande» и «Valea Vinulor», в том числе, до даты подачи заявки №2013739399 [1-33]. Указанная продукция реализовывалась в различных регионах Российской Федерации (в частности, Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Ивановской, Новосибирской, Курганской, Рязанской, Томской, Тверской, Ярославской областях, Москве, Республиках Адыгея, Карелия, Коми).

Резюмируя изложенное, коллегия делает вывод о том, что заявленное обозначение в целом соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 29.10.2015, изменить решение Роспатента от 30.07.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013739399.